

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ HỒNG PHƯỚC

**HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG
CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP -
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM**

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ HỒNG PHƯỚC

**HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG
CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP -
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM**

Chuyên ngành : Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Mã số : 9 38 01 03

LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

2. TS. Nguyễn Như Quỳnh

HÀ NỘI - 2024

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu nêu trong luận án là trung thực. Những kết luận khoa học của luận án chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nào khác.

TÁC GIẢ LUẬN ÁN

Lê Hồng Phước

MỤC LỤC

	Trang
MỞ ĐẦU	1
TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN	11
1. Tổng quan tình hình nghiên cứu	11
1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	11
1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	22
1.3. Tình hình nghiên cứu liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	29
2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu	38
2.1 Những nội dung nghiên cứu đã được làm sáng tỏ và được luận án kế thừa phát triển trong nghiên cứu đề tài	38
2.2 Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu	41
3. Cơ sở lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu của luận án	42
3.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của luận án	42
3.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu của luận án	47
Chương 1: LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP	51
1.1. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	51
1.1.1. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	51
1.1.2. Lý luận về chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	62

1.2.	Lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	70
1.2.1.	Khái niệm và đặc điểm hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	70
1.2.2.	Mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	77
1.2.3.	Căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	84
1.2.4.	Các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	88
1.3.	Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS và pháp luật Liên minh Châu Âu	97
1.3.1.	Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS	97
1.3.2.	Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo pháp luật Liên minh Châu Âu	104
	Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG	111
2.1.	Thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	111
2.1.1.	Thực trạng quy định pháp luật về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	113
2.1.2.	Thực trạng quy định pháp luật về các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	114
2.2.	Thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam	133
2.2.1.	Thực tiễn áp dụng quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp	133

2.2.2.	Thực tiễn áp dụng quy định về nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá của bên được chuyển quyền được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	135
2.2.3.	Thực tiễn áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	138
	Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY	141
3.1.	Định hướng hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	141
3.1.1.	Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần tuân thủ những tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên	141
3.1.2.	Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải bảo đảm cân bằng quyền, lợi ích giữa các chủ thể và lợi ích chung xã hội	142
3.1.3.	Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải xuất phát từ tình hình thực tiễn ở Việt Nam đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế	133
3.1.4.	Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật	145
3.1.5.	Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải xây dựng nguồn nhân lực cho những cơ quan liên quan đến quá trình xây dựng và thực thi pháp luật	146
3.2.	Một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	147

3.2.1.	Xây dựng các quy định về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	148
3.2.2.	Hoàn thiện quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận	151
3.2.3.	Hoàn thiện quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật	151
3.2.4.	Hoàn thiện quy định hạn chế nhằm đảm bảo quyền của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	152
3.2.5.	Hoàn thiện quy định pháp luật về hành vi trực tiếp kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	155
3.2.6.	Hoàn thiện quy định hạn chế về phạm vi chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	156
3.3.	Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	156
3.3.1.	Giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao nhận thức của các bên chủ thể trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp	156
3.3.2.	Giải pháp hoàn thiện trong công tác thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh	158
3.3.3.	Giải pháp hoàn thiện đội ngũ của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh	159
	KẾT LUẬN	162

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG
BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CPTPP	: Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
EVFTA	: Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
KDCN	: Kiều dáng công nghiệp
NXB	: Nhà xuất bản
RCEP	: Hiệp định đối tác toàn diện khu vực
SĐ, BS	: Sửa đổi, bổ sung
SHCN	: Sở hữu công nghiệp
SHTT	: Sở hữu trí tuệ
TRIPS	: Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ
UNCTAD	: Diễn đàn Thương mại và phát triển của Liên hợp quốc
WHO	: Tổ chức Y tế thế giới
WIPO	: Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới
WTO	: Tổ chức Thương mại thế giới

DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ

Số hiệu biểu đồ	Tên bảng	Trang
1.1	Thể hiện mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp	83
2.1	Số lượng các đối tượng của quyền SHCN đăng ký chuyển quyền sử dụng giai đoạn từ năm 2006 - 2018	134

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Ngày nay, cùng với sự sáng tạo và khả năng sáng tạo không ngừng của con người, sở hữu trí tuệ (SHTT) tồn tại ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống chúng ta. Có thể thấy, mọi sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng hằng ngày đều là kết quả của cả một quá trình đầu tư, sáng tạo và đổi mới. Quá trình đầu tư và sáng tạo đó với mục đích cuối cùng mà doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được và chiếm lĩnh nó chính là tài sản trí tuệ - một loại tài sản vô hình nhưng mang lại giá trị vô cùng to lớn cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường.

Để ghi nhận công sức đầu tư và sáng tạo của chủ thể tạo ra tài sản trí tuệ nói chung và các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) nói riêng, Nhà nước luôn dành cơ chế bảo hộ quyền SHCN và trao cho chủ sở hữu quyền độc quyền khai thác trong một thời hạn nhất định. Theo đó, chủ sở hữu có quyền khai thác thương mại quyền SHCN một cách trực tiếp thông qua việc sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến công nghệ hoặc chuyển giao quyền SHCN đó thông qua việc chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho cá nhân, tổ chức khác.

Quyền của chủ sở hữu đối với đối tượng SHCN luôn mang tính độc quyền và Nhà nước đã thiết lập cơ chế bảo hộ sự độc quyền đó. Tuy nhiên, để hạn chế sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu trong chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cũng như đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội, pháp luật SHTT Việt Nam đã xây dựng các quy định hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong đó có các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Nhìn chung, các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của pháp luật SHTT Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra của Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền

SHTT (Hiệp định TRIPS) và Công ước Paris về bảo hộ SHCN năm 1883, có những tác động tích cực đối với nền kinh tế, vừa bảo vệ được tính độc quyền trong khai thác, sử dụng của chủ sở hữu quyền SHCN vừa bảo đảm cân bằng lợi ích xã hội. Tuy nhiên, thực tiễn thực thi pháp luật SHTT tại Việt Nam đã phát sinh những bất cập khi áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN như: Luật SHTT chỉ xác định các trường hợp hạn chế chuyển quyền theo Điều 142 và quy định các điều khoản cấm mà bên chuyển quyền không được hạn chế bất hợp lý đối với bên được chuyển quyền theo khoản 2 Điều 144 của Luật này mà hoàn toàn không có quy định nào đề cập đến các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN; các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN Luật SHTT tuy có quy định nhưng chưa đầy đủ; các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nằm rải rác, tản mạn ở các điều luật khác nhau và trong các văn bản quy phạm pháp luật khác nhau, gây khó khăn trong việc áp dụng pháp luật. Đồng thời, về thực tiễn việc áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng tồn tại những bất cập như: bên được chuyển quyền trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN mà cụ thể là nhãn hiệu có nghĩa vụ phải ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu nhưng bên được chuyển quyền đã thực hiện không đúng, không đầy đủ đã gây thiệt hại không nhỏ đến lợi ích của bên chuyển quyền, lợi ích cộng đồng hoặc hành vi bên chuyển quyền đã có các thoả thuận áp đặt hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN... trong khi Nhà nước chưa thật sự quyết liệt trong việc xử lý các trường hợp này.

Mặt khác, khi xem xét các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong mối liên hệ và tương quan so sánh với pháp luật cạnh tranh cũng thấy rõ những bất cập. Bản thân của cạnh tranh là chống độc quyền, pháp luật SHTT lại là cơ chế để bảo hộ sự

độc quyền của chủ sở hữu đối với đối tượng SHCN. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là minh chứng điển hình nhất để giải quyết mối quan hệ đối lập giữa hai lĩnh vực pháp luật trên. Theo Báo cáo của Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương năm 2014 về rà soát pháp luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành cho thấy thực tiễn hiện nay ở Việt Nam mặc dù Luật SHTT đã có những quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nhưng trong quá trình thực thi quyền SHTT nói chung và chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng đã xuất hiện các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh tồn tại, “*núp bóng*” dưới các hình thức thoả thuận hạn chế cạnh tranh và lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền. Trong đó, thoả thuận hạn chế cạnh tranh thường được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN hoặc hợp đồng liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp có SHTT. Với mỗi loại hợp đồng sẽ tạo ra những kiểu thoả thuận, liên kết khác nhau tồn tại dưới hình thức nhóm các thoả thuận ngang giữa các doanh nghiệp cùng sở hữu đối tượng SHCN nhằm hạn chế cạnh tranh hoặc nhóm các thoả thuận dọc giữa bên chuyển quyền và bên nhận chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Mục đích thoả thuận hạn chế cạnh tranh nhằm tạo nên những rào cản để ngăn cản việc gia nhập thị trường của các doanh nghiệp tiềm năng hoặc đặt ra chiến lược kinh doanh để loại bỏ doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận ra khỏi thị trường¹.

Trong những năm gần đây, các cam kết về SHTT trong các Hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên và cụ thể là Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu - EVFTA, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP, Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP... có mức độ mở cửa sâu, phạm vi các vấn đề điều chỉnh đa dạng, trong đó quyền SHTT đã nâng cao mức bảo hộ vượt bậc so với

1. Cục quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương (2014), *Báo cáo rà soát pháp luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành*, Hà Nội, tr. 45.

Hiệp định TRIPS. Việc đặt ra hàng loạt các tiêu chuẩn cao về bảo hộ và thực thi quyền SHTT của các FTA thế hệ mới đòi hỏi phải sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS) Luật SHTT². Trước yêu cầu của bối cảnh mới, Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” đã đề ra một trong những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện thể chế về SHTT theo hướng khuyến khích sáng tạo, bảo đảm tính minh bạch và độ tin cậy cao; quyền SHTT được bảo vệ và thực thi hiệu quả³. Do đó, việc SĐ, BS một số điều của Luật SHTT là cần thiết, nhằm thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về việc hoàn thiện thể chế SHTT; khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật SHTT cũng như những bất cập nảy sinh giữa các quy định của Luật SHTT với các văn bản quy phạm pháp luật khác được Quốc hội ban hành.

Luật SĐ, BS một số điều của Luật SHTT năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023) và văn bản hướng dẫn mới nhất là Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT đã có những SĐ, BS các quy định cho phù hợp hơn với thực tiễn. Tuy nhiên, các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN theo Luật SHTT (SĐ, BS năm 2022) không có sự thay đổi so với pháp luật hiện hành trong khi các bất cập về chế định này ngày càng bộc lộ rõ nét và cần phải được SĐ, BS cho phù hợp. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: **“Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam”** để làm Luận án tiến sĩ luật học, nhằm đáp ứng những yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

2. https://www.tapchiconsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/825210/hoan-thien-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue-trong-boi-can-hoi-nhap-quoc-te.aspx.

3. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Trên cơ sở đó, luận án kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Để đạt được mục đích trên, luận án xác định cần tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau:

Thứ nhất, phân tích, đánh giá tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN để từ đó xây dựng lý luận và thực tiễn cần được tiếp tục làm rõ của luận án;

Thứ hai, về phương diện lý luận, luận án hệ thống hoá lý luận về quyền SHCN, quyền sử dụng các đối tượng SHCN, chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và các nội dung của hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN bao gồm: khái niệm, đặc điểm, các căn cứ và trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN để làm rõ mục đích của việc thiết lập các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng này. Đồng thời, luận án làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Thứ ba, về phương diện thực tiễn, luận án phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN để tìm ra những bất cập trong các quy định của pháp luật về vấn đề trên. Suru tầm và tập hợp các vụ việc có liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN để làm minh chứng cho các lập luận và kiến nghị trong luận án;

Thứ tư, nghiên cứu và phân tích các quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN để tham khảo và kiến nghị hoàn thiện pháp luật Việt Nam về vấn đề trên;

Thứ năm, đưa ra các định hướng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN dưới góc độ lý luận và thực tiễn, bao gồm những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN; quy định trong Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Liên minh Châu Âu nhằm rút ra kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cơ bản theo quy định pháp luật Việt Nam và không nghiên cứu hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng nhượng quyền thương mại. Đồng thời, đối tượng nghiên cứu hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được đặt trong mối quan hệ với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Trên cơ sở đó, luận án xác định phạm vi nghiên cứu là:

- Ở phương diện pháp luật trong nước, luận án tập trung nghiên cứu pháp luật Việt Nam hiện hành và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN;

- Ở phương diện luật pháp quốc tế, luận án nghiên cứu các quy định có liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong Điều ước

quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Liên minh Châu Âu để học hỏi kinh nghiệm khi xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam.

- Về thời gian, luận án nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN kể từ thời điểm Luật SHTT và Luật Cạnh tranh ra đời và có hiệu lực thi hành cho đến nay.

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trên cơ sở phương pháp luận về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử - là phương pháp luận chủ đạo, xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu đề tài - Luận án sử dụng phối kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau:

+ Phương pháp phân tích được sử dụng xuyên suốt trong tất cả các chương của luận án. Theo đó, bên cạnh việc phân tích khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, tác giả phân tích mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN với hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN, các căn cứ và trường hợp cụ thể hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, kết hợp với phương pháp so sánh để kiến nghị giải pháp hoàn thiện pháp luật.

+ Phương pháp thống kê được sử dụng chủ yếu trong chương 1 và 3 của luận án nhằm thống kê, đánh giá tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến đề tài và thực tiễn hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN ở Việt Nam hiện nay.

+ Phương pháp tổng hợp, đánh giá các số liệu và vụ việc có liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được sử dụng chủ yếu trong chương 3 làm cơ sở thực tiễn cho việc đánh giá các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN ở Việt Nam.

+ Phương pháp so sánh luật học được sử dụng trong luận án nhằm so sánh các quy phạm pháp luật quốc tế, pháp luật một số quốc gia với pháp luật

Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN để đúc rút kinh nghiệm cho quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật.

+ Phương pháp trao đổi, tham vấn thông qua việc trao đổi trực tiếp với các cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt với các nhà quản lý, nghiên cứu pháp luật về SHTT để nhận thức rõ hơn về vấn đề nghiên cứu. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống lý luận và nắm bắt tình hình thực tiễn về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam.

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

Luận án là công trình khoa học đầu tiên tại Việt Nam ở trình độ tiến sĩ nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở cả phương diện lý luận và thực tiễn. Do đó, kết quả nghiên cứu của luận án mang lại nhiều ý nghĩa, cụ thể đó là:

- *Về mặt lý luận*, kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm luận cứ đề xuất, hoàn thiện những vấn đề lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- *Về mặt thực tiễn*, kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm nguồn tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học của các đơn vị đào tạo. Không dừng lại ở đó, dự kiến kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm nguồn tài liệu tham khảo hữu ích cho các cá nhân, tổ chức Việt Nam khi thực hiện hoạt động chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong khi những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về vấn đề trên còn chưa được đề cập đúng với vai trò và giá trị của nó.

6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án

Tình hình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam còn rất khiêm tốn. Cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu đầy đủ và hoàn chỉnh về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Do vậy, luận án tiến sĩ “*Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam*” là một đề tài hoàn toàn mới.

Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách đầy đủ, toàn diện, chuyên sâu, có tính hệ thống các quy định pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Cùng với quá trình nghiên cứu nghiêm túc và mang tính hệ thống, luận án có những đóng góp mới về mặt khoa học như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài, luận án xác định những vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Kết quả của việc tổng hợp, phân tích, đánh giá những công trình đã công bố liên quan đến đề tài nghiên cứu làm sâu sắc thêm lý luận và thực tiễn về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN;

Thứ hai, luận án xây dựng được hệ thống lý luận khoa học về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Làm rõ được mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Xây dựng căn cứ hạn chế và các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Các kết quả nghiên cứu của luận án góp phần bổ sung, phát triển và hoàn thiện những vấn đề lý luận về đối tượng nghiên cứu;

Thứ ba, luận án phân tích, đánh giá một cách toàn diện, có tính hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN; đối chiếu với các quy phạm pháp luật trong Điều ước quốc tế có liên quan và pháp luật Liên minh Châu Âu nhằm đúc rút kinh nghiệm để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam;

Thứ tư, luận án phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam, chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn áp dụng về vấn đề này và nhu cầu cần phải được khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới;

Thứ năm, luận án đưa ra các định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cũng như những yêu cầu trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đây là những giải pháp mang tính toàn diện từ thể chế đến các biện pháp bảo đảm thực hiện.

7. Bộ cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 3 chương:

Chương 1. Lý luận về chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Chương 2. Thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và thực tiễn áp dụng.

Chương 3. Định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và việc áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

Theo bố cục luận án, nội dung nghiên cứu đầu tiên của đề tài là tiến hành tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã được công bố có liên quan đến đề tài luận án nhằm phát hiện những điểm mà luận án có thể kế thừa, tiếp tục đi sâu nghiên cứu và phát triển hoàn chỉnh hơn trong luận án. Với tinh thần đó, tác giả tập trung tổng quan nghiên cứu những nội dung chính sau đây.

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Hiện nay, nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không phải là vấn đề mới mẻ. Xuất phát từ vai trò quan trọng mà các giá trị của quyền SHCN mang lại nên việc khai thác lợi ích kinh tế từ các đối tượng của quyền SHCN luôn được cá nhân, tổ chức quan tâm và thường xuyên thực hiện. Cùng với thực tiễn sôi động đó, rất nhiều công trình nghiên cứu trong và ngoài nước về hoạt động chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cũng đã ra đời và thể hiện dưới những hình thức khác nhau. Trên cơ sở thực tiễn chuyển giao và số lượng công trình nghiên cứu trong thời gian qua, có thể sắp xếp và chia các công trình nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thành các nhóm công trình sau:

- Công trình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu.
- Công trình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng sáng chế và các đối tượng khác của quyền SHCN.

1.1.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Cuốn chuyên khảo *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing* (Pháp luật về Nhãn hiệu: Bảo hộ, Thực thi và Chuyển quyền sử dụng), của tác giả Adam L. Brookman và Boyle Fredrickson, S.C. được xuất

bản năm 2016 bởi nhà xuất bản Wolter Kluwer⁴ đã nêu ra những chức năng cơ bản của nhãn hiệu, các chiến lược pháp lý và kinh doanh cho việc lựa chọn và sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, cuốn sách chỉ ra việc bảo hộ, khai thác, duy trì và chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ.

Cuốn chuyên khảo *Trademark licensing* (Chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu) của các tác giả Neil J. Wilkof và Daniel Burkitt⁵. Nội dung cuốn sách đề cập về li-xăng nhãn hiệu và các chức năng của nhãn hiệu, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, mối quan hệ giữa các bên trong hợp đồng li-xăng, quy định các điều khoản về quyền của các bên trong hợp đồng, các hình thức li-xăng nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ bao gồm: li-xăng bằng lời nói (oral license), li-xăng mặc định (implied license), li-xăng ngầm định (constructive license). Ngoài ra, tác giả còn so sánh các quy định về li-xăng nhãn hiệu theo pháp luật Hoa Kỳ trong mối tương quan với các quy định về li-xăng nhãn hiệu theo Luật Cạnh tranh của EU, pháp luật của Đức và của Pháp.

Luận án tiến sĩ Khoa học xã hội nhân văn - Luật tại Trường Đại học Vilnius của tác giả Arūnas Želvys⁶, *Problems of Trademark Licensing* (Những vấn đề về li-xăng nhãn hiệu) đã đề cập tới những bất cập của pháp luật Lit-va về li-xăng nhãn hiệu như: Luật nhãn hiệu không trực tiếp điều chỉnh việc kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được li-xăng; hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và hợp đồng nhượng quyền thương mại là những hợp đồng độc lập mặc dù đối tượng của hợp đồng nhượng quyền thương mại là quyền đối với nhãn hiệu được coi là một yếu tố của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu; hợp đồng li-xăng nhãn hiệu mở (open trademark license agreement) đặc biệt là li-xăng độc quyền nhãn hiệu không có điều khoản xác lập các hạn chế về lãnh thổ (nhập khẩu, xuất khẩu)... Từ đó, luận án đã đưa ra những phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật về li-xăng nhãn hiệu tại Lit-va: (1) việc đăng ký li-xăng

4. Adam L. Brookman và Boyle Fredrickson (2016), *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, Wolter Kluwer.

5. Neil J. Wilkof và Daniel Burkitt (2005), *Trademark licensing*, Sweet & Maxell Ltd.

6. Arūnas Želvys (2011), *Problems of Trademark Licensing*, PhD. Thesis of Social Sciences and Humanities - Law, University of Vilnius, Litva.

nhãn hiệu không còn phù hợp với xu hướng của luật nhãn hiệu hiện đại mà hệ thống đăng ký nên được chuyển đổi bằng cách từ chối đăng ký li-xăng như một điều kiện để chống lại bên thứ ba. Tuy nhiên vẫn để lại khả năng đăng ký li-xăng nếu các bên muốn. (2) Đề xuất quyền độc lập cho bên nhận li-xăng không độc quyền được phép kiện ra Toà án trong trường hợp nhãn hiệu bị xâm phạm với điều kiện bên nhận li-xăng phải thông báo với bên li-xăng về việc nộp đơn ra toà án trừ khi các bên có thoả thuận khác. (3) Bên li-xăng có thể thu hồi nhãn hiệu đang được li-xăng nếu họ không sử dụng hoặc làm mất hiệu lực của nhãn hiệu. (4) Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu mở đặc biệt là li-xăng độc quyền nhãn hiệu không có điều khoản xác lập các hạn chế về lãnh thổ (nhập khẩu, xuất khẩu) không bị coi là vi phạm các quy tắc của luật cạnh tranh.

Bài viết của tác giả Neil J. Wilkof “*Trademark licensing: The once and future narrative*” (Li-xăng nhãn hiệu: hiện tại và tương lai) đăng trên Tạp chí Nhãn hiệu vào năm 2014⁷ đã giới thiệu tổng thể về sự phát triển của pháp luật li-xăng nhãn hiệu theo hệ thống thông luật (common law), những thách thức được đặt ra về tính hiệu lực pháp lý của việc li-xăng khi được đặt trong học thuyết nhãn hiệu cổ điển, sự đa dạng trong các cách tiếp cận pháp lý về li-xăng nhãn hiệu giữa các quốc gia theo hệ thống thông luật cổ điển và các định hướng tương lai cho sự phát triển của li-xăng nhãn hiệu.

Bài viết “*Trademark Licensing in Canada: The Control Regime Turns 21*” (Li-xăng nhãn hiệu tại Canada: Kiểm soát chế độ khi bước sang thế kỷ 21) của tác giả Sheldon Burshtein trong nghiên cứu của mình trên tạp chí Nhãn hiệu⁸ đã chỉ ra vấn đề li-xăng tại Canada vào thời kỳ trước khi ban hành Luật nhãn hiệu vào năm 1993; giới thiệu về Luật nhãn hiệu năm 1993; các quy định của Luật nhãn hiệu về các yêu cầu khi li-xăng: điều kiện của bên nhận li-xăng, hợp đồng li-xăng bằng văn bản/bằng lời nói, li-xăng mặc định (implied

7. Neil J. Wilkof (2014), *Trademark licensing: The once and future narrative*, The Trademark Reporter, 104 (4), pp. 895-917.

8. Sheldon Burshtein (2014), *Trademark Licensing in Canada: The Control Regime Turns 21*, The Trademark Reporter, 104 (5).

licensing), những quan hệ không liên quan đến li-xăng; các yêu cầu liên quan đến kiểm soát chất lượng trong khi li-xăng, giải quyết các tranh chấp diễn ra trong quá trình li-xăng như tranh chấp giữa bên li-xăng và bên nhận li-xăng, sự ép buộc của bên nhận li-xăng... Đồng thời, bài viết còn so sánh giữa pháp luật của Canada và pháp luật của Anh và Hoa Kỳ về vấn đề li-xăng nhãn hiệu.

Bài viết “*Quality Control in Trademark Licensing: How much is too much*” (Kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu: bao nhiêu là quá nhiều) của tác giả Kathleen T. Petrich đăng trên tạp chí Li-xăng năm 2014⁹ có đề cập tới tầm quan trọng của việc kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu; sự nguy hiểm khi tiến hành li-xăng nhãn hiệu không có kiểm soát chất lượng (được coi là “naked licensing”) như: mất đi ý nghĩa của nhãn hiệu, bị Toà án tước đi quyền chủ sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ thua cuộc trong những vụ việc xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, mất đi quyền tự bảo vệ đối với nhãn hiệu của mình. Bài viết cũng chỉ ra những điểm giao nhau giữa nhiệm vụ kiểm soát chất lượng của chủ sở hữu nhãn hiệu và chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi có tội. Đó là việc kiểm soát quá nhiều khi li-xăng nhãn hiệu sẽ dẫn tới việc chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi có tội của chủ sở hữu vì việc kiểm soát quá nhiều được coi như là tham gia vào quá trình thiết kế, sản xuất hay phân phối các sản phẩm của bên nhận li-xăng. Cuối cùng bài viết cũng đưa ra một số giải pháp để chủ sở hữu nhãn hiệu tránh việc mất nhãn hiệu nếu không kiểm soát hiệu quả hoặc kiểm soát quá sâu bằng cách tham gia chủ động vào việc thiết kế, sản xuất... của bên nhận li-xăng để chịu trách nhiệm pháp lý là: (1) Bên li-xăng sẽ tuyên bố về tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng và để cho bên nhận li-xăng thiết kế và sản xuất dựa trên các tiêu chuẩn chất lượng tổng thể được thiết lập bởi bên li-xăng; (2) Việc li-xăng nên được viết thành một hợp đồng trong đó mô tả tiêu chuẩn về chất lượng có thể chấp nhận được cho hàng hoá hoặc dịch vụ sử dụng nhãn hiệu được li-xăng; (3) Khi

9. Kathleen T. Petrich (2014), *Quality Control in Trademark Licensing: How much is too much*, The Licensing Journal, 43(9), pp.1-6.

li-xăng phải cần khẳng định bên li-xăng có quyền giám sát về tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng; (4) Bên li-xăng phải chủ động trong việc kiểm soát chất lượng như kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu trên hàng hoá như thế nào; (5) Trách nhiệm của bên nhận li-xăng về việc bồi thường thiệt hại cho bên li-xăng về trách nhiệm pháp lý về hành vi có lỗi...

Nghiên cứu của Raman Mittal “*Analysis of the mysterious element of quality control in trademark licensing*” (Phân tích yếu tố bí mật trong kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu) trên Tạp chí quyền SHTT (Journal of Intellectual Property Rights) năm 2010¹⁰ đã nói về thực tế li-xăng nhãn hiệu được thực hiện mà không có sự kiểm soát chất lượng, cái mà theo cách nói pháp lý là “li-xăng trần” (naked licensing). Bài viết khai thác khía cạnh về mặt ý nghĩa, nguồn gốc, các dạng, các nhân tố căn bản của kiểm soát chất lượng như một điều luật mà chủ sở hữu của nhãn hiệu phải thực hiện kiểm soát chất lượng đối với các hoạt động của các bên nhận li-xăng. Có hai loại điều khoản trong Luật Nhãn hiệu năm 1999 của Ấn Độ đề cập tới việc kiểm soát chất lượng. Một là điều khoản trực tiếp ở Điều 49(1)(b) và Điều 50(1)(d) yêu cầu chủ sở hữu nhãn hiệu đã được đăng ký phải kiểm soát chất lượng với những người sử dụng nhãn hiệu đó. Hai là những điều khoản yêu cầu kiểm soát chất lượng được quy định ngầm trong các điều khoản khác của Luật Nhãn hiệu như Điều 57 và Điều 9. Bài báo phân tích tính hợp lý của các điều khoản trên và tiếp tục đưa ra tranh luận rằng những điều khoản trực tiếp sẽ mất tính hợp lý của nó và nên được đưa ra khỏi sách luật trong khi đó cần duy trì các điều khoản ngầm có ý nghĩa.

Bài viết “*The sunset of “Quality control” in mordern trademark licensing*” (Thời kỳ suy thoái của kiểm soát chất lượng trong li-xăng nhãn hiệu hiện đại) của tác giả Irene Calboli năm 2007¹¹ đưa ra định nghĩa về li-xăng

10. Raman Mittal (2010), *Analysis of the mysterious element of quality control in trademark licensing*, Journal of Intellectual Property Rights, 15 (4), pp.285-292.

11. Irene Calboli (2007), *The sunset of “Quality control” in mordern trademark licensing*, American University Law Review, 57 (2), pp. 348.

nhãn hiệu, lịch sử của việc li-xăng nhãn hiệu và các nguyên tắc kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu. Bài viết đã chỉ ra những vấn đề khi áp dụng nguyên tắc kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu tại Hoa Kỳ như: mâu thuẫn pháp lý trong định nghĩa về “kiểm soát chất lượng”, khó phân biệt thế nào là kiểm soát một cách hợp lý, lúng túng khi không có định nghĩa thế nào là kiểm soát chất lượng khi li-xăng nhãn hiệu dẫn đến việc hiểu kiểm soát chất lượng là tập trung vào kiểm soát chất lượng sản phẩm. Tác giả còn nêu ra các hệ quả của việc thiếu một định nghĩa rõ ràng về kiểm soát chất lượng. Ngoài ra, tác giả cho thấy một thực tế về việc li-xăng nhãn hiệu hiện đại thường thiếu đi vấn đề kiểm soát chất lượng, việc thiếu sót về mặt bản chất của kiểm soát chức năng và sự cần thiết để đặt ra các nguyên tắc tốt hơn cho việc li-xăng nhãn hiệu hiện đại: cho phép li-xăng nhãn hiệu khi có/không có việc kiểm soát chất lượng, bảo vệ khách hàng và thị trường dưới một luật lệ mới.

Bài viết “*Trademark Licensing & Franchising: Trends in transfer of rights (Li-xăng nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại: Xu hướng trong chuyển giao quyền)*” của tác giả Vernika Tomar, đăng trên tạp chí Journal of Intellectual Property Rights, Vol 14, p. 397-404, tháng 9/2009¹². Công trình nghiên cứu liên quan đến li-xăng nhãn hiệu và nhượng quyền thương mại dựa trên cơ sở của Luật Nhãn hiệu Ấn Độ năm 1999. Theo đó, bài viết đưa ra các nguyên tắc trong li-xăng nhãn hiệu như: nguyên tắc “*chỉ dẫn nguồn gốc*”, nguyên tắc “*kiểm soát chất lượng*”, nguyên tắc “*liên kết với quá trình thương mại*”. Đồng thời, thông qua bài viết tác giả cũng đã chỉ ra những thách thức mới trong việc thay đổi các quy định pháp luật trong Luật Nhãn hiệu Ấn Độ năm 1999 bao gồm: phạm vi của việc cho phép sử dụng và sự đối lập với kiểm soát chất lượng, sự không cân bằng trong việc bảo vệ lợi ích của bên li-xăng và bên nhận li-xăng. Điểm chú ý của bài viết đó là đã chỉ ra được sự

12. Vernika Tomar (2009), *Trademark Licensing & Franchising: Trends in transfer of rights*, Journal of Intellectual Property Rights, Vol 14, p. 397-404.

giao thoa giữa luật SHTT với luật cạnh tranh trong quá trình li-xăng trong thực tiễn hoạt động kinh doanh, thương mại của các chủ thể.

Các công trình nghiên cứu ở trong nước liên quan đến chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu cũng đã được nghiên cứu dưới các cấp độ khác nhau và có thể liệt kê các công trình tiêu biểu sau:

Tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê với bài viết “*Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu*” đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 23/2014¹³ đã chỉ ra mối liên hệ giữa chất lượng hàng hoá, dịch vụ với nhãn hiệu và uy tín của doanh nghiệp; vấn đề kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu theo pháp luật Liên minh Châu Âu và pháp luật Việt Nam. Thông qua việc so sánh pháp luật của Liên minh Châu Âu và pháp luật Việt Nam về điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, bài viết chỉ ra được những hạn chế của pháp luật Việt Nam về vấn đề này.

Đồng thời, tác giả Nguyễn Thị Hạnh Lê trong bài viết “*Pháp luật Liên minh Châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm*” trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 5 (261) năm 2014¹⁴ đã chỉ ra các quy định pháp luật của Liên minh Châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và so sánh với các quy định của pháp luật Việt Nam về cách thức điều chỉnh nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, nội dung không cho phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Từ đó, bài viết đã chỉ ra những bất cập của pháp luật SHTT Việt Nam về những vấn đề trên của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu.

Trong bài viết “*Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*” của tập thể tác giả Phan Quốc Nguyên, Đinh Thảo Chi, Lê Thị Thanh, Kiều Diệu Ngân đăng trên Tạp chí

13. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 23.

14. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “Pháp luật Liên minh Châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 5(261).

Nghiên cứu lập pháp, số 02+03, tháng 02/2022¹⁵ đã nêu ra các khái niệm về nhãn hiệu, quyền sử dụng nhãn hiệu, thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu; chỉ ra được nhu cầu thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đối với bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng và lý do để thúc đẩy thị trường này. Ngoài ra, bài viết cũng chỉ ra các quy định của pháp luật và thực tiễn thực hiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và đề xuất các kiến nghị về việc hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành như làm rõ điểm khác biệt giữa hợp đồng nhượng quyền thương mại và hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, quy định rõ thẩm quyền của các bên liên quan trong việc xác định bản chất hợp đồng li-xăng thứ cấp và hợp đồng nhượng quyền thương mại.

Luận án tiến sĩ Luật học *Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu* của tác giả Hoàng Lan Phương năm 2022¹⁶ đã đề cập đến các nội dung: khái niệm, chức năng và phân loại nhãn hiệu, vai trò và đặc điểm của chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, hình thức và điều kiện chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, thực tiễn tranh chấp và giải quyết tranh chấp về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu. Đồng thời, luận án nêu ra được cơ sở pháp lý Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu và phân tích một số Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có chứa đựng các quy phạm về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu bao gồm: Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS) và Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Luận án tiến sĩ Luật học của Nguyễn Thanh Tùng về *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam* năm 2023¹⁷ đã nêu ra các

15. Phan Quốc Nguyên, Đinh Thảo Chi, Lê Thị Thanh, Kiều Diệu Ngân (2020), “Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu”, *Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp*, số 02+03.

16. Hoàng Lan Phương (2022), *Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

17. Nguyễn Thanh Tùng (2023), *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

vấn đề lý luận chung về quyền SHCN đối với nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu, sự hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng đối với nhãn hiệu, những quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Luận án cũng đã chỉ ra thực trạng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

Luận văn thạc sĩ *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp* của tác giả Trương Hồng Ngọc¹⁸ đã khái quát được những vấn đề về quyền SHCN và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; thực trạng pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng tại Việt Nam; đánh giá thực trạng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

Luận văn thạc sĩ *Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài* của tác giả Bùi Thị Minh năm 2015¹⁹ đã đề cập đến những vấn đề lý luận cơ bản về nhãn hiệu, li-xăng nhãn hiệu hàng hoá, hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá theo pháp luật Việt Nam và theo pháp luật một số quốc gia và tổ chức quốc tế trên thế giới như: pháp luật Liên minh Châu Âu, pháp luật Hoa Kỳ, pháp luật Trung Quốc.

Có thể thấy, nội dung các công trình nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu rất đa dạng và phong phú, đề cập đến các nội dung khác nhau của hoạt động li-xăng nhãn hiệu, các vấn đề lý luận về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, sự hình thành và phát triển của pháp luật về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu... Đặc biệt, các công trình nghiên cứu trong nước đã phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu và việc áp dụng các quy định vào thực tiễn. Đồng thời, các tác giả cũng

18. Trương Hồng Ngọc (2019), *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

19. Bùi Thị Minh (2015), *Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế và các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp

Cuốn chuyên khảo “*The complete licensing kit*” (Bộ quy tắc hoàn chỉnh khi li-xăng) của Ron Idra và James L. Rogers, do Nxb Sphinx Publishing, An imprint of sourcebooks, Inc., xuất bản năm 2007²⁰. Cuốn sách giới thiệu tổng quan về quyền SHTT, nêu ra các lý do cần thiết nên tiến hành li-xăng, chỉ ra cách soạn thảo một hợp đồng li-xăng, những điều khoản chính cần có trong hợp đồng, sự bảo vệ của pháp luật đối với hợp đồng, các thuật ngữ tiêu chuẩn và việc hoàn thành, giám sát li-xăng. Điểm đáng lưu ý của nội dung cuốn sách đề cập đến việc li-xăng các đối tượng quyền SHTT bao gồm: li-xăng công nghệ với việc sáng chế và bí mật kinh doanh, li-xăng nhãn hiệu, quyền tác giả, li-xăng dữ liệu và phần mềm máy tính.

Bài viết “*Patent Licensing: Global perspective and analysis of case studies*” (Li-xăng sáng chế: Triển vọng/tương lai toàn cầu và phân tích các tình huống) của tác giả Ludmila Morán Martínez đăng trên tạp chí Journal of Intellectual Property Rights, Volume 15, p.440-446, tháng 11/2010²¹. Nội dung bài viết chỉ ra những điểm thuận lợi và khó khăn khi li-xăng sáng chế ở một số quốc gia như: Argentina, Cuba, Brazil, Nam Phi... và ở khu vực Asian. Li-xăng sáng chế là một quá trình phức tạp liên quan đến các yếu tố kỹ thuật, tài chính, pháp lý và các yếu tố khác. Do đó, bài viết đưa ra lời khuyên rằng trước khi bước vào quá trình thương lượng li-xăng sáng chế, các bên cần tham khảo các ý kiến của các chuyên gia về kinh tế, kỹ thuật, các luật sư. Một vụ li-xăng được thương lượng thành công là cả hai bên đều có lợi và bản hợp đồng li-xăng sẽ thoả mãn được các lợi ích kinh tế của các bên.

20. Ron Idra và James L. Rogers (2007), *The complete licensing kit*, Sphinx Publishing, An imprint of sourcebooks, Inc.

21. Ludmila Morán Martínez (2010), *Patent Licensing: Global perspective and analysis of case studies*, Journal of Intellectual Property Rights, Volume 15, p.440-446.

Cuốn “*Giáo trình sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và khai thác thông tin sáng chế*” của tác giả Phan Quốc Nguyên (chủ biên) do NXB Bách khoa, xuất bản năm 2010²² đề cập một cách tổng quan các nội dung về sáng chế. Trong công trình này, tác giả đã đề cập một số vấn đề căn bản liên quan đến sáng chế như: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò của sáng chế, mối liên quan giữa sáng chế với một số đối tượng quyền SHTT khác, bảo hộ sáng chế tại Việt Nam và nước ngoài, chuyển giao quyền SHCN đối với sáng chế, khai thác thông tin sáng chế, quản trị sáng chế tại doanh nghiệp và trường Đại học, Viện nghiên cứu. Một nội dung đáng chú ý trong công trình trên đó là tác giả đã đề cập đến hoạt động chuyển giao quyền SHCN đối với sáng chế trong đó có nội dung liên quan đến chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế.

Luận án tiến sĩ *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam* của tác giả Phan Quốc Nguyên năm 2016. Đối với tác giả, luận án này là sự triển khai và phát triển hoàn thiện hơn nữa nội dung nghiên cứu của các công trình trước đó. Trong luận án, tác giả đã đề cập đến khái niệm và vai trò của sáng chế, khái niệm và bản chất của bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, các nguyên tắc và vai trò của việc bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, nội dung bảo hộ quyền SHCN đối với sáng chế, pháp luật điều chỉnh các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế, thực tiễn áp dụng các quy định hiện hành về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam, đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật. Nội dung về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam, trong luận án tác giả đã đề cập đến hai khía cạnh bao gồm chuyển nhượng quyền sở hữu sáng chế và chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế. Theo tác giả, chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là sáng chế (chuyển giao quyền sử dụng sáng chế) là việc chủ sở hữu đối tượng SHCN đối với sáng chế cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng SHCN đối

22. Phan Quốc Nguyên (chủ biên) (2010), *Giáo trình sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và khai thác thông tin sáng chế*, Nxb Bách khoa, Hà Nội.

với sáng chế thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình. Việc chuyển quyền sử dụng sáng chế chỉ là việc chủ sở hữu “cho phép” hoặc uỷ quyền cho người khác sử dụng sáng chế của mình. Hoạt động “cho phép” hoặc uỷ quyền cho người khác khai thác thương mại đối với sáng chế này của chủ sở hữu sáng chế thường được gọi là li-xăng sáng chế²³.

Nội dung nghiên cứu trong Luận văn thạc sĩ *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam* của tác giả Trần Khánh Ly năm 2015, đã đề cập một cách tổng quát việc chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN bao gồm: sáng chế, kiểu dáng công nghiệp (KDCN), thiết kế bố trí, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu tập thể) và bí mật kinh doanh. Cùng với việc phân tích các vấn đề pháp lý xoay quanh chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN, tác giả cũng đã đề cập đến thực tiễn chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, thực trạng vi phạm hợp đồng sử dụng này. Từ đó, tác giả nghiên cứu đưa ra các khuyến nghị về giải pháp khắc phục tình trạng xâm phạm quyền trên cơ sở kinh nghiệm từ một số quốc gia khác trên thế giới như Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Úc... và điều kiện kinh tế, xã hội của Việt Nam²⁴.

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Một trong các nội dung mà không thể không nhắc đến khi đề cập đến quyền SHCN đó chính là hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN. Với vai trò và tầm quan trọng của nó, hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN đã được các nhà khoa học, các học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu trong thời gian gần đây. Qua tìm hiểu, tác giả nhận thấy đã có một số công trình nghiên cứu tiếp cận đến vấn đề này. Về nội dung, hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm các trường hợp: (i) khai thác, sử dụng các đối

23. Phan Quốc Nguyên (2016), *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

24. Trần Khánh Ly (2015), *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia, Hà Nội, tr.101.

tượng quyền SHCN nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân và mục đích phi thương mại; (ii) hết quyền đối với đối tượng SHCN và nhập khẩu song song; (iii) bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế; (iv) sử dụng sáng chế, KDCN của người có quyền sử dụng trước; (v) sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc và (vi) hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Hay nói một cách khác, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là một trong các trường hợp cụ thể của hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN. Có thể liệt kê các công trình nghiên cứu về hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN tiêu biểu như sau:

Cuốn chuyên khảo *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* (Luật nhãn hiệu Châu Âu: Pháp luật cộng đồng và sự hoà hợp với pháp luật quốc gia về nhãn hiệu) của tác giả Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen và Tony Huydecoper được xuất bản năm 2010²⁵ đã giới thiệu các nội dung về: điều kiện để xác lập quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo pháp luật Liên minh Châu Âu; phạm vi quyền SHCN đối với nhãn hiệu; các nội dung của quyền SHCN đối với nhãn hiệu; vấn đề hạn chế quyền và mất quyền SHCN của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu.

Luận án *Trademark protection and freedom of expression - An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch Law* (Bảo hộ nhãn hiệu và sự tự do trong diễn đạt - một câu hỏi về sự xung đột giữa các quyền đối với nhãn hiệu và sự tự do trong diễn đạt theo Pháp luật Châu Âu, Đức và Hà Lan) của tác giả Wolfgang Sakulin²⁶ đã đề cập về việc bảo hộ nhãn hiệu theo pháp luật Liên minh Châu Âu, Đức và Hà Lan; phạm vi quyền SHCN đối với nhãn hiệu, sự giới hạn quyền đối với nhãn hiệu. Đồng thời, theo tác giả sự tự do trong diễn đạt

25. Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen và Tony Huydecoper (2010), *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Wolters Kulwer.

26. Wolfgang Sakulin (2010), *Trademark protection and freedom of expression - An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch Law*, PhD thesis, Faculty of Law, Institute for Information Law.

(freedom of expression) được xem như một sự giới hạn có thể đối với quyền đối với nhãn hiệu và sự cân bằng giữa quyền đối với nhãn hiệu.

Cũng tương tự nhãn hiệu, để cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và lợi ích chung của xã hội, pháp luật quốc tế và pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới về sáng chế đều ghi nhận những ngoại lệ nhất định nhằm hạn chế quyền của chủ sở hữu trong việc khai thác, sử dụng đối với sáng chế như quyền sử dụng sáng chế phục vụ mục đích nghiên cứu, học tập; quyền sử dụng sáng chế phục vụ lợi ích công cộng, an ninh - quốc phòng, sức khoẻ người dân mà không cần phải xin phép chủ sở hữu... Liên quan đến vấn đề này có thể kể đến một số bài viết tiêu biểu như: “*Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*” (Sáng chế và sự tiến bộ của khoa học: Quyền độc quyền và sử dụng thí nghiệm) của Eisenberg, R. (1989)²⁷; “*Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law*” (Hướng tới một học thuyết về sử dụng công bằng trong pháp luật về sáng chế) của O’Rourke, M. (2000)²⁸; “*Compulsory Licensing: How to Gain Access to Patented Technology*” (Li-xăng cưỡng bức: Tiếp cận với công nghệ được bảo hộ sáng chế như thế nào) của Carlos Maria Correa (2007), Khoa Luật, Đại học Buenos Aires, Argentina, trích từ tuyển tập *Intellectual Property Management in Health and Agricultural Innovation: a hand book for best practices*, MIHR and PIPRA (2007)... Các bài viết đã đưa ra quan điểm, chính sách và quy định pháp luật quốc tế cũng như của hầu hết các quốc gia về một số ngoại lệ quan trọng trong việc sử dụng các sáng chế mà không phải xin phép hoặc trả tiền cho chủ sở hữu sáng chế như li-xăng cưỡng bức, khai thác hết quyền và nhập khẩu song song. Có thể thấy, giới hạn này phần nào đã ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng đối với sáng chế của người nắm độc quyền.

27. Eisenberg, R. (1989), *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use (Sáng chế và sự tiến bộ của khoa học: Quyền độc quyền và Sử dụng thí nghiệm)*, University of Chicago Law Review, số 56, trang 1017-1086.

28. O’Rourke, M. (2000), *Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law (Hướng tới một Học thuyết về sử dụng công bằng trong pháp luật về sáng chế)*, Columbia Law Review 100 (5), trang 1177-1250.

Trong cuốn chuyên khảo *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam* của tác giả Nguyễn Như Quỳnh do NXB Chính trị quốc gia xuất bản năm 2012 đã đề cập cơ sở lý luận về hết quyền SHTT nói chung và hết quyền đối với nhãn hiệu nói riêng, tiếp cận các quy định về hết quyền đối với nhãn hiệu theo Hiệp định TRIPS, phân tích và tương quan so sánh pháp luật và thực tiễn hết quyền đối với nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam với Hoa Kỳ, Liên minh Châu Âu trên các khía cạnh: cơ sở pháp lý của hết quyền đối với nhãn hiệu, điều kiện và hệ quả pháp lý, cơ chế hết quyền đối với nhãn hiệu và nhập khẩu song song, hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp sửa chữa hàng hoá mang nhãn hiệu được bảo hộ và hết quyền đối với nhãn hiệu trong trường hợp tồn tại thỏa thuận giới hạn theo hợp đồng. Từ đó, tác giả đưa ra những đề xuất cụ thể nhằm mục đích xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hết quyền đối với nhãn hiệu.

Theo tác giả, hết quyền đối với nhãn hiệu được hiểu là khi chủ sở hữu nhãn hiệu đưa, hoặc cho phép đưa sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ ra thị trường, chủ sở hữu nhãn hiệu không còn quyền kiểm soát hoạt động phân phối sản phẩm đó. Chủ sở hữu nhãn hiệu không có quyền ngăn chặn những chủ thể khác sử dụng, bán, chào hàng, nhập khẩu sản phẩm cũng như sử dụng nhãn hiệu gắn với chính sản phẩm đó.²⁹ Mục đích của áp dụng hết quyền đối với nhãn hiệu nhằm cân bằng xung đột vốn có giữa lợi ích của chủ thể nắm giữ quyền SHCN đối với nhãn hiệu với lợi ích của người tiêu dùng, cũng như giữa bảo hộ quyền SHCN và bảo đảm sự lưu thông bình thường của hàng hoá, dịch vụ. Hết quyền đối với nhãn hiệu ngăn chặn chủ thể nắm giữ quyền SHCN mở rộng phạm vi những quyền nhất định, áp đặt những điều khoản giới hạn trong hợp đồng đối với người mua nhằm chia cắt thị trường³⁰. Từ đó,

29. Nguyễn Như Quỳnh (2012), *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 90.

30. Nguyễn Như Quỳnh (2012), *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 16.

có thể thấy rằng, việc áp dụng cơ chế hết quyền đối với nhãn hiệu là một trong các yếu tố hạn chế quyền sử dụng của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu.

Ngoài ra, khi nghiên cứu về học thuyết hết quyền SHTT, cơ chế hết quyền đối với nhãn hiệu tác giả Nguyễn Như Quỳnh còn có các bài viết “*Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song*” đăng trên tạp chí Luật học năm 2006³¹, bài viết “*Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số quốc gia Asian*” đăng trên Tạp chí Luật học, số 12/2009³² nội dung cũng đã nghiên cứu lý luận về thuyết hết quyền đến việc áp dụng cơ chế hết quyền đối với nhãn hiệu.

Trong Luận án tiến sĩ *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam* của tác giả Phan Quốc Nguyên năm 2016³³ có điểm đáng lưu ý là tác giả đã tiếp cận đến các quy định pháp luật về hạn chế của chủ sở hữu đối với sáng chế được xem là một biện pháp nhằm hài hoà lợi ích của chủ sở hữu sáng chế với lợi ích chung của xã hội. Luận án nêu ra: “Các quyền của chủ sở hữu sáng chế được bảo hộ một cách tuyệt đối trong thời gian còn hiệu lực của sáng chế. Chủ sở hữu có quyền độc quyền sử dụng, khai thác sáng chế của mình nên nếu có bất kỳ người nào khác muốn có được quyền sử dụng, khai thác sáng chế đều phải được sự đồng ý của chủ sở hữu và phải trả thù lao thông qua hợp đồng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, trong một số trường hợp nhất định, việc sử dụng sáng chế không cần phải được sự đồng ý của chủ sở hữu và/hoặc không cần phải trả thù lao cho chủ sở hữu. Luật pháp của các quốc gia đưa ra các giới hạn quyền sau đây đối với việc sử dụng một sáng chế đã được cấp văn bằng bảo hộ độc quyền”.

Đồng thời, tác giả cũng đã xác định các trường hợp hạn chế của chủ sở hữu đối với sáng chế đó là người nắm độc quyền sáng chế không có quyền ngăn

31. Nguyễn Như Quỳnh (2006), “*Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song*”, *Tạp chí Luật học*, số 01.

32. Nguyễn Như Quỳnh (2009), “*Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số quốc gia Asian*”, *Tạp chí Luật học*, số 12.

33. Phan Quốc Nguyên (2016), *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

cấm người khác sử dụng sáng chế: ngoài lãnh thổ được bảo hộ và hết thời hạn hiệu lực bảo hộ, phục vụ nhu cầu cá nhân và không nhằm mục đích kinh doanh, do chính chủ sở hữu sáng chế đưa ra thị trường, sử dụng sáng chế do bên thứ ba có đặc quyền được tiếp tục tạo ra sản phẩm, quyền sử dụng sáng chế theo quy định “quyền sử dụng trước” và sử dụng sáng chế vì lợi ích chung của cộng đồng.

Luận văn thạc sĩ *Quyền sử dụng sáng chế và những giới hạn của quyền sử dụng sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam* của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Nhung năm 2014³⁴ đã đề cập đến khái niệm sáng chế, các điều kiện bảo hộ và xác lập quyền SHCN đối với sáng chế; phân tích nội dung quyền sử dụng sáng chế và giới hạn quyền sử dụng sáng chế của người nắm độc quyền; đề cập các quy định của Điều ước quốc tế và pháp luật một số quốc gia về quyền sử dụng sáng chế và giới hạn quyền sử dụng sáng chế để làm kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam. Đồng thời, tác giả cũng đã phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền sử dụng sáng chế và giới hạn quyền sử dụng sáng chế, chỉ ra các bất cập, hạn chế của pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của luật còn nhiều bất cập. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị ở cả phương diện hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả thực thi các quy định của pháp luật về quyền sử dụng sáng chế và giới hạn quyền sử dụng sáng chế.

Luận án *Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế trong điều kiện hội nhập quốc tế* của tác giả Lê Thị Nam Giang năm 2011³⁵ đã đề cập cơ sở lý luận về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế, phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế, rút ra các hạn chế bất cập và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và việc áp dụng các quy định vào thực tiễn. Đồng thời, trong

34. Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2014), *Quyền sử dụng sáng chế và những giới hạn của quyền sử dụng sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

35. Lê Thị Nam Giang (2011), *Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế trong điều kiện hội nhập quốc tế*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

các công trình nghiên cứu trên, tác giả cũng đã phân tích các quy định của pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế trong Công ước Paris năm 1883, Hiệp định TRIPS và Tuyên bố Doha. Tác giả nhận định rằng li-xăng cưỡng bức là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép một bên không phải là người nắm độc quyền sáng chế được phép sử dụng sáng chế trong những điều kiện hợp lý, cần thiết mà không cần sự cho phép của người nắm độc quyền sáng chế. Đây được xem là giới hạn quyền của chủ sở hữu trong việc khai thác thương mại đối với sáng chế nhằm cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế với lợi ích chung của cộng đồng.

Đồng thời, bài báo “*Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội*” của tác giả Lê Thị Nam Giang năm 2009 đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý số 02/2009, đã đề cập đến các nội dung cơ bản của nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích của xã hội được thể hiện ở chỗ quy định giới hạn của chủ sở hữu quyền SHTT về thời hạn bảo hộ và những thách thức đối với Việt Nam trong việc thực hiện nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ SHTT và lợi ích của xã hội. Theo tác giả bài viết, bản chất của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ SHTT và lợi ích xã hội là sự dung hoà quyền lợi giữa các bên nhằm tạo ra điều kiện tồn tại và phát triển cho chính các bên, cao hơn nữa là thúc đẩy sự phát triển của văn học, khoa học và kỹ thuật. Mỗi bên sẽ phải hi sinh một phần quyền lợi của mình để hướng tới lợi ích chung lớn hơn mà sâu xa hơn chính là tạo ra một xã hội phát triển bền vững, công bằng và bình đẳng³⁶.

Ngoài ra, nghiên cứu liên quan đến nội dung bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế còn có các bài báo “*Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế*” của tác giả Lê Thị Nam Giang và Đoàn Công Yên đăng trên tạp chí Nghiên cứu lập pháp tháng 11/2006³⁷ và bài báo “*Pháp luật*

36. Lê Thị Nam Giang năm (2009), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 02.

37. Lê Thị Nam Giang và Đoàn Công Yên (2006), “Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 87.

quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế” của tác giả Lê Thị Nam Giang đăng trên tạp chí Nhà nước và pháp luật năm 2011³⁸...

1.3. Tình hình nghiên cứu liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Bên cạnh các công trình nghiên cứu về hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN thì các công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cũng đã thu hút sự quan tâm luận giải của những nhà khoa học ở cả trong và ngoài nước. So với các công trình nghiên cứu về hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN thì số lượng các công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN còn rất ít, nội dung nghiên cứu sơ sài, nằm rải rác, tản mạn và chưa tạo thành một công trình khoa học hoàn chỉnh. Thông qua việc tìm hiểu và trên cơ sở nội dung nghiên cứu, có thể chia các công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thành các nhóm sau:

- Công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng của quyền SHCN.

- Công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nhằm chống độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh.

1.3.1. Công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp

Cuốn chuyên khảo *The TRIPS regime of Trademarks and Designs* (Hiệp định TRIPS về nhãn hiệu và KDCN) của tác giả Nuno Pires de Carvalho năm 2014³⁹ đã phân tích các quy định của Hiệp định TRIPS về các vấn đề liên quan đến việc bảo hộ và chuyển giao quyền đối với đối tượng SHCN là nhãn hiệu và KDCN. Nội dung cuốn sách đã đề cập đến các quy định chung và các nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TRIPS bao gồm: nguyên tắc đãi ngộ quốc gia và nguyên tắc tối huệ quốc; các Công ước quốc tế về

38. Lê Thị Nam Giang (2011), “Pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, số 3(275).

39. Nuno Pires de Carvalho (2014), *The TRIPS regime of Trademarks and Designs*, Wolters Kulwer.

quyền SHTT; các tiêu chuẩn bảo hộ, phạm vi và việc sử dụng đối tượng quyền SHTT; các đối tượng có thể được bảo hộ dưới danh nghĩa là nhãn hiệu, KDCN; quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu, KDCN; việc chuyển quyền sử dụng và duy trì quyền của chủ sở hữu; các hạn chế liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, KDCN; vấn đề tranh chấp các đối tượng quyền SHCN nói trên và cơ chế giải quyết tranh chấp.

Cuốn chuyên khảo *Intellectual property rights, the WTO and developing countries - The TRIPS agreement and policy options* (Quyền SHTT, WTO và các nước đang phát triển - Hiệp định TRIPS và các lựa chọn chính sách) của tác giả Carlos M Correa năm 2005⁴⁰ đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Hiệp định TRIPS mà chủ yếu đề cập đến đối tượng quyền SHCN là sáng chế bao gồm: mục đích và phạm vi áp dụng của Hiệp định TRIPS; các điều kiện bảo hộ sáng chế và thủ tục cấp phép; các trường hợp ngoại lệ của độc quyền sáng chế; các căn cứ để tiến hành li-xăng bắt buộc đối với sáng chế và điều kiện quyền của người sử dụng trước đối với sáng chế. Trên cơ sở minh chứng là sự thay đổi luật pháp quốc gia của các nước Mỹ Latinh và vùng Caribe trong thời gian qua để đưa ra các gợi ý cho các nước đang phát triển; dự báo tác động của Hiệp định TRIPS và các phương thức thực hiện Hiệp định TRIPS sao cho phù hợp với điều kiện của nhóm nước đang phát triển. Đồng thời, nội dung cuốn sách cũng đã phân tích thực tiễn hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế và nhấn mạnh rằng việc thực hiện Hiệp định TRIPS trong lĩnh vực sáng chế được xem là vấn đề quan trọng và là sự lựa chọn tốt nhất cho các nước đang phát triển để thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.

Trong Luận án *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam* của tác giả Phan Quốc Nguyên năm 2016⁴¹ ngoài

40. Carlos M Correa (2005), *Intellectual property rights, the WTO and developing countries - The TRIPS agreement and policy options*, Zed books third world network.

41. Phan Quốc Nguyên (2016), *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

việc tác giả đã đề cập về hạn chế quyền của chủ sở hữu đối với sáng chế thì tác giả cũng đã có những tiếp cận đến các quy định của pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế. Tác giả cho rằng từ các quy định của pháp luật bên nhận li-xăng cần phải chú ý xem liệu bên giao li-xăng có cho phép bên nhận li-xăng chuyển giao tiếp sáng chế cho chủ thể khác hay không hoặc sáng chế có được li-xăng độc quyền hay không. Đồng thời, bên nhận li-xăng phải có nghĩa vụ sử dụng sáng chế theo quy định pháp luật và phục vụ nhu cầu chung xã hội trong các trường hợp nhà nước quy định. Tác giả nhận định những quy định trên là những quy định quan trọng phần nào hạn chế khả năng thương mại hoá sáng chế của bên nhận li-xăng. Ngoài ra, hạn chế của chủ thể thực hiện khai thác thương mại đối với sáng chế sẽ tùy thuộc vào từng loại hình khai thác thương mại đối với sáng chế. Những hạn chế này sẽ được quy định cụ thể trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng sáng chế.

Luận án *Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu* của tác giả Hoàng Lan Phương năm 2022⁴². Nội dung luận án bên cạnh làm rõ cơ sở lý luận về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì tác giả đã có sự đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua các quy định của chế định pháp luật này. Đồng thời, luận án cũng đã chỉ ra các tồn tại bất cập liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đối với trường hợp là nhãn hiệu chứng nhận, tác giả nêu: “Đặc trưng của nhãn hiệu chứng nhận là việc chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu”. Tác giả cho rằng, mục đích của chủ sở hữu khi bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận chính là cho

42. Hoàng Lan Phương (2022), *Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

phép người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hoá, dịch vụ của họ. Chính vì vậy, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sẽ không diễn ra trên thực tế trong khi đó pháp luật lại chưa quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng này. Không những thế, luận án còn chỉ ra các quy định pháp luật về phạm vi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chưa quy định rõ giới hạn của quyền sử dụng nhãn hiệu cụ thể như thế nào và các điều khoản hạn chế bất hợp lý trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu pháp luật cũng chưa thật sự rõ ràng, còn nhiều lỗ hổng pháp lý, hiệu quả thực thi pháp luật chưa cao.

Nội dung quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý trong Luận án *Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế* năm 2008 tác giả Vũ Thị Hải Yến đã nêu rằng: “Chỉ dẫn địa lý là loại tài sản đặc biệt - tài sản công nên chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý của Việt Nam là Nhà nước. Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân tiến hành việc sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương tương ứng và đưa sản phẩm đó ra thị trường dưới sự giám sát của cơ quan quản lý chỉ dẫn địa lý. Với tư cách là chủ sở hữu, Nhà nước có quyền cho phép người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý; đồng thời có quyền ngăn cấm người khác sử dụng chỉ dẫn địa lý theo quy định của pháp luật”⁴³. Do tính chất của chỉ dẫn địa lý là tài sản thuộc sở hữu chung cộng đồng nên quyền sở hữu đối với chỉ dẫn địa lý không được chuyển nhượng. Chủ sở hữu chỉ dẫn địa lý không được định đoạt để chuyển nhượng quyền SHCN đối với chỉ dẫn địa lý cho chủ thể khác.

Luận án *Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay* của tác giả Phạm Thị Thuý Liễu năm 2016 khi nghiên cứu về thực trạng pháp luật Việt Nam về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với tên thương mại của doanh nghiệp cho rằng: “Chủ sở hữu tên thương mại có thể khai thác thương mại đối với tên thương mại bằng cách chuyển giao tên

43. Vũ Thị Hải Yến (2008), *Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

thương mại cho chủ thể khác để thu lợi nhuận”⁴⁴. Trong quá trình hoạt động, doanh nghiệp có quyền chuyển nhượng tên thương mại thuộc sở hữu của mình để thu về các lợi ích mà tên thương mại mang lại và được xem là một trong những quyền năng cơ bản, quan trọng nhất của chủ sở hữu. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng này luôn kèm theo điều kiện là phải cùng với việc chuyển nhượng toàn bộ cơ sở kinh doanh và hoạt động kinh doanh dưới tên thương mại đó. Ngoài ra, đối với tên thương mại một hạn chế được đặt ra là chủ sở hữu không được phép chuyển quyền sử dụng cho chủ thể khác.

Đồng thời, nội dung đáng lưu ý trong Luận văn thạc sĩ *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam* của tác giả Trần Khánh Ly bên cạnh việc đề cập đến các nội dung của hoạt động chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thì tác giả cũng đã tiếp cận đến nội dung hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đối với nhãn hiệu, sáng chế. Tác giả nêu: “Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó”⁴⁵. Nhãn hiệu tập thể thuộc về tất cả các thành viên của một tổ chức và thành viên không được phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó. Ngoài ra, đối với hạn chế chuyển quyền sử dụng sáng chế được đặt ra trong trường hợp chủ sở hữu sáng chế phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định của mình trong đó có nghĩa vụ sử dụng sáng chế. Theo đó, chủ sở hữu sáng chế có nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ nhằm đáp ứng các nghĩa vụ đối với lợi ích chung của cộng đồng, của quốc gia như nhu cầu quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết của xã hội.

44. Phạm Thị Thúy Liễu (2016), *Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay* của tác giả, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

45. Trần Khánh Ly (2015), *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

1.3.2. Công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm chống độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh

Cuốn chuyên khảo *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information* (Hiệp định TRIPS về chống độc quyền và bí mật thông tin) của tác giả Nuno Pires de Carvalho năm 2008⁴⁶ đã giới thiệu tổng quan về quyền SHTT; các quy định chung và nguyên tắc cơ bản của Hiệp định TRIPS; phân tích các quy định Hiệp định TRIPS về chống độc quyền trong SHTT; các tiêu chuẩn bảo hộ, phạm vi sử dụng và việc sử dụng các đối tượng SHCN là sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh; các biện pháp kiểm soát hành vi chống cạnh tranh trong hợp đồng li-xăng. Đặc biệt, nội dung cuốn sách cũng đã phân tích các trường hợp hạn chế quyền sử dụng của người nắm độc quyền sáng chế trong trường hợp chủ thể khác được quyền sử dụng sáng chế mà không cần đến sự cho phép của người nắm độc quyền; các ngoại lệ và hạn chế của chủ sở hữu đối với bí mật kinh doanh.

Cuốn “*Cấm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*” của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) do Cục SHTT dịch và phát hành năm 2001⁴⁷ đã đề cập đến những quy định hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và thực tế chống cạnh tranh trong trường hợp đàm phán các thoả thuận li-xăng giữa các bên có thể có nhiều quy định hạn chế trong hợp đồng đối với các hoạt động được cho phép (chế tạo, bán, các lĩnh vực sử dụng...), những quy định hạn chế đối với từng phần của yêu cầu bảo hộ có liên quan cũng như những hạn chế về mặt sản lượng hoặc về lãnh thổ hay hạn chế về giá bán. Theo đó, bất kỳ quy định nào trái với các điều cấm của thông lệ chống độc quyền hay chống cạnh tranh thường bị coi là vô hiệu và không có giá trị pháp lý.

Để thực hiện sự kiểm soát của Chính phủ đối với các trường hợp trên, Luật Mẫu của WIPO về sáng chế cho các nước đang phát triển (tập II) bao

46. Nuno Pires de Carvalho (2008), *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Wolters Kulwer.

47. WIPO (2001), *Cấm nang SHTT: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Cục SHTT dịch và phát hành.

gồm các quy định thiết lập nên hệ thống pháp lý và hành chính cho việc thẩm tra và đăng ký các hợp đồng li-xăng trên cơ sở xây dựng một danh sách các điều khoản có liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN mà các cơ quan phải đặc biệt lưu ý để bảo đảm rằng những hợp đồng như vậy không đặt ra những hạn chế bất công cho bên nhận li-xăng mà những hạn chế đó có thể dẫn đến hậu quả toàn bộ hợp đồng sẽ phương hại tới các lợi ích kinh tế của đất nước.

Không những thế, trong công trình nghiên cứu trên còn chỉ ra các hạn chế li-xăng đối với một số đối tượng SHCN cụ thể như: hạn chế li-xăng đối với nhãn hiệu hàng hoá, chỉ dẫn địa lý, bằng độc quyền sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp và li-xăng bắt buộc đối với sáng chế. Các hạn chế li-xăng của mỗi đối tượng quyền SHCN là hoàn toàn khác nhau.

Cuốn chuyên khảo “*Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS: Kinh nghiệm cho Việt Nam*” của Nguyễn Thanh Tú do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản năm 2010⁴⁸ là công trình nghiên cứu không những cho bạn đọc thấy được mối quan hệ giao thoa giữa pháp luật cạnh tranh và quyền SHTT mà còn chỉ ra được các hành vi hạn chế cạnh tranh trong SHTT, chuyển giao công nghệ có thể được thực hiện thông qua nhiều hình thức khác nhau. Việc phân tích các hành vi hạn chế cạnh tranh trong SHTT, chuyển giao công nghệ và với những tình huống thực tế đã chỉ ra các thoả thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng chuyển giao công nghệ có thể bao gồm cả các hành vi liên quan và không liên quan đến giá. Các hành vi không liên quan đến giá không chỉ giới hạn ở hành vi chuyển giao ngược, chuyển giao có bán kèm và chuyển giao cả gói mà còn có thể là chuyển giao độc quyền cho bên nhận li-xăng, chuyển giao với điều kiện bên nhận không được giao dịch với đối thủ cạnh tranh của bên giao, chuyển giao có giới hạn khối lượng sản phẩm sản xuất và các hành vi khác.

48. Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS: Kinh nghiệm cho Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

Đối tượng chuyển giao công nghệ trong công trình nghiên cứu được tác giả tiếp cận đó là sáng chế, bí quyết kỹ thuật hay bí mật kinh doanh thu được từ hoạt động đầu tư trí tuệ hoặc sự kết hợp giữa các quyền SHTT trên. Thuật ngữ “*chuyển giao công nghệ*” được hiểu là chuyển quyền sử dụng công nghệ giữa hai chủ thể kinh tế có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất. Như vậy, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là một trong các nội dung mà công trình đã đề cập đến.

Luận án *Quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh* của tác giả Bùi Thị Hằng Nga năm 2020⁴⁹ nội dung đã đề cập đến khái niệm và đặc điểm của tài sản trí tuệ; các ảnh hưởng của quyền SHTT đối với môi trường cạnh tranh; xác định hành vi lạm dụng quyền SHTT và tác động hạn chế cạnh tranh của hành vi lạm dụng quyền SHTT; sự cần thiết và các yêu cầu của việc điều chỉnh bằng pháp luật cạnh tranh đối với hoạt động thực thi quyền SHTT. Đồng thời, nội dung luận án đã xác định các hành vi lạm dụng quyền SHTT có thể tác động và gây hại đối với môi trường cạnh tranh bao gồm: hành vi ấn định giá bán lại độc quyền và hành vi định hủy diệt trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT; hành vi từ chối chuyển giao quyền SHTT; các ràng buộc bán kèm (chuyển giao cả gói) trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT và yêu cầu chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền SHTT. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam điều chỉnh hoạt động thực thi quyền SHTT trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh.

Bài viết “*Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập*” của tác giả Hồ Thuý Ngọc đăng trên Tạp chí Nhà nước và Pháp luật năm 2015⁵⁰ đã phân tích những bất cập của pháp luật và đề xuất những hướng để khắc phục những bất cập trong quy định cấm các điều khoản

49. Bùi Thị Hằng Nga (2020), *Quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

50. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và Pháp luật*, số 07.

hạn chế quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Do nhãn hiệu là một trong những đối tượng SHCN nên các giải pháp đưa ra có những giải pháp dành cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu như sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 144 Luật SHTT về việc mở rộng quyền bị điều chỉnh, không bị giới hạn ở “quyền xuất khẩu” trong quy định về cấm bên chuyển quyền trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN sang vùng lãnh thổ là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó. Ngoài ra, bài viết cũng kiến nghị bổ sung một số nội dung vào khoản 2 Điều 144 Luật SHTT như bổ sung các quy định cấm trong hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN gồm: điều khoản buộc bên nhận quyền sử dụng đối tượng SHCN tiếp tục trả phí cho bên chuyển quyền sau khi hợp đồng chấm dứt hoặc sau thời hạn bảo hộ đối tượng SHCN; điều khoản miễn trừ trách nhiệm của bên chuyển quyền trong hợp đồng chuyển giao quyền SHCN khi bên thứ ba kiện việc sử dụng đối tượng SHCN được chuyển giao của bên nhận quyền.

Bài viết “*Thị trường độc quyền sáng chế và sự can thiệp của Nhà nước*” của tác giả Nguyễn Hữu Cẩn đăng trên tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2013⁵¹ đã cho thấy cơ chế bảo hộ độc quyền đối với sáng chế sẽ đem lại lợi ích nhất định. Tuy nhiên, bài viết cũng chỉ ra rằng việc lạm dụng độc quyền một cách thái quá có thể tạo ra những khuyết tật của thị trường và gây nên những tác động tiêu cực đối với xã hội như: chủ sở hữu có thể ngăn chặn việc gia nhập thị trường của đối thủ, ngăn chặn sự đổi mới, cải tiến của đối thủ bằng cách ngăn cấm người khác sử dụng sáng chế của mình, chuyển quyền sử dụng một cách thiên vị để tạo nên độc quyền nhóm... Đồng thời, bài viết đã đề xuất một số giải pháp, công cụ cần thiết phù hợp pháp luật

51. Nguyễn Hữu Cẩn (2013), “Thị trường độc quyền sáng chế và sự can thiệp của Nhà nước”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, số 4/2013.

quốc tế để ngăn chặn những tác động trên như: giới hạn độc quyền sáng chế bằng các quy định pháp luật, đặt ra các hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế nhằm chống độc quyền.

Ngoài các công trình trên nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đã được liệt kê trên đây còn có các công trình như: cuốn chuyên khảo *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh* của tác giả Nguyễn Thanh Tú, xuất bản năm 2009⁵² và Luận văn thạc sĩ Luật học *Cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế* của tác giả Nguyễn Văn Bảy, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2012⁵³...

Như vậy, có thể thấy các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã có những tiếp cận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền SHCN. Tuy nhiên, các công trình này chỉ mới dừng lại ở việc nêu ra một cách khái quát mà chưa đi vào phân tích chuyên sâu các vấn đề có liên quan và đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về chế định này.

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

2.1. Những nội dung nghiên cứu đã được làm sáng tỏ và được luận án kế thừa phát triển trong nghiên cứu đề tài

Hiện nay, nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đã được các nhà khoa học trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Chính vì vậy, số lượng các công trình nghiên cứu về đề tài này dưới các cấp độ khác nhau tương đối đa dạng và phong phú. Có thể thấy rằng, đa số các bài viết, công trình nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của các tác giả trong và ngoài nước phần nào đã đề cập đến vai trò, ý nghĩa và nội

52. Nguyễn Thanh Tú (năm 2009), *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

53. Nguyễn Văn Bảy (2012), *Cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội.

dung của hoạt động chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, một số công trình đã đi sâu nghiên cứu hoạt động quan trọng này. Tuy nhiên, các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án là hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN chưa được các nhà khoa học quan tâm đúng mức. Các công trình khoa học nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN mặc dù đã được đề cập trong các tài liệu như: sách, bài báo, tạp chí, luận văn, luận án... nhưng nằm rải rác, tản mạn, chưa nghiên cứu thành một công trình mang tính hoàn chỉnh bởi lẽ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không phải là đối tượng nghiên cứu chính của các công trình này. Chính vì vậy, việc nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, sâu sắc các quy định pháp lý về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam hiện nay là điều rất cần thiết cho việc hoàn thiện pháp luật về chế định này trong giai đoạn hiện nay.

Có thể khẳng định rằng, công trình khoa học luận án là một đề tài độc lập, có tính mới và hoàn toàn không trùng lặp với các đề tài khác dưới góc độ là một Luận án tiến sĩ Luật học đã được nghiên cứu trước đó.

Đồng thời, trên cơ sở kế thừa có chọn lọc những giá trị của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trước đó, luận án xác định rõ đây là một công trình nghiên cứu khoa học dưới góc độ pháp lý thì cần phải tiếp tục kế thừa, bổ sung và phát triển các vấn đề lý luận và thực tiễn trong hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cụ thể đó là:

Về phương diện lý luận

Luận án tiếp tục làm rõ lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước; xây dựng khái niệm, đặc điểm của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN; xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN; các trường hợp được đặt ra để hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đã được nêu ra trong các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước. Ngoài ra, các công trình nghiên cứu chưa làm rõ được mối quan hệ giữa

hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong đó hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là một trong các trường hợp cụ thể của hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN và được xem là công cụ để cân bằng, hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHCN với lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội.

Mặt khác, trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó luận án đánh giá được thực trạng pháp luật Việt Nam, làm rõ các quy định trong Điều ước quốc tế có liên quan và pháp luật Liên minh Châu Âu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và rút ra bài học kinh nghiệm cho việc hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam.

Về phương diện thực tiễn

Các công trình nghiên cứu trước đó tuy có đề cập đến nội dung của đề tài luận án nhưng chưa đánh giá được một cách toàn diện và hệ thống thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, chưa rút ra được những bất cập còn tồn tại từ thực tiễn áp dụng và nguyên nhân của các tồn tại, bất cập.

Đồng thời, thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong mối tương quan so sánh với Điều ước quốc tế và pháp luật Liên minh Châu Âu còn chưa có sự tương thích, bộc lộ nhiều bất cập và chưa phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Về phương diện giải pháp, kiến nghị

Xuất phát từ việc chưa xây dựng được các căn cứ cụ thể về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nên các công trình nghiên cứu trước đó khi đề xuất các giải pháp, kiến nghị nhưng chưa mang tính khoa học chặt chẽ, các giải pháp, kiến nghị chỉ mang tính chung chung, không cụ thể, không mang tính hệ thống, thiếu các căn cứ pháp lý và thực tiễn để xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Mặt khác, các công trình nghiên cứu trước đó chỉ nghiên cứu và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với một hoặc một số đối tượng SHCN cụ thể mà chưa đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật. Vì lẽ đó, việc đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật nhằm khắc phục những khoảng trống pháp lý về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trên cơ sở kế thừa các công trình nghiên cứu trước đó và phát triển, mở rộng để hoàn thiện là điều cần thiết.

2.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu của các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước trước đó đã gợi mở, cung cấp thông tin, định hướng hướng tiếp cận nghiên cứu cho nội dung của luận án. Tuy nhiên, vấn đề hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN chưa được nghiên cứu một cách toàn diện, tổng thể trong các công trình nghiên cứu trước đó. Chính vì vậy, từ tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án “*Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam*”, tác giả xác định các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung và phát triển như sau:

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng khái niệm hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN dựa trên nền tảng lý luận về các học thuyết, nguyên tắc có liên quan đến nội dung nghiên cứu; làm rõ các đặc điểm, ý nghĩa của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng các căn cứ hạn chế làm cơ sở để xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Từ các căn cứ đó, luận án xây dựng các trường hợp cụ thể về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Thứ ba, phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Đánh giá kết quả đạt được của thực tiễn áp dụng và rút ra được các

bất cập còn tồn tại và nguyên nhân của các bất cập trên cả hai phương diện là bất cập các quy định của pháp luật và bất cập từ việc áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn.

Thứ tư, đưa ra các định hướng, đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Từ việc nghiên cứu các quy định trong Điều ước quốc tế và pháp luật Liên minh Châu Âu để từ đó có những gợi mở cho Việt Nam trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong sự tương đồng với luật pháp quốc tế.

3. Cơ sở lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu của luận án

3.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của luận án

Để làm nền tảng và cơ sở khoa học cho việc nghiên cứu lý luận và cách thức áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, Luận án nghiên cứu và vận dụng các lý thuyết, học thuyết và nguyên tắc có liên quan đến đề tài như sau:

- Lý thuyết về quyền sở hữu

Lý thuyết về quyền sở hữu được John Locke đưa ra trong công trình Khảo luận về chính quyền năm 1689⁵⁴. Theo đó, tác giả cho rằng quyền sở hữu chỉ xuất hiện khi xã hội loài người phân chia thành giai cấp, xuất hiện Nhà nước và pháp luật, Nhà nước ban hành pháp luật trong đó có pháp luật về quyền sở hữu. Nếu như trước đây việc sở hữu đặt ra chủ yếu đối với những tài sản hữu hình thì trong thời đại ngày nay, quyền sở hữu được mở rộng ra đối với tất cả những đối tượng mà con người tạo lập bao gồm cả tài sản hữu hình lẫn tài sản trí tuệ. Quyền sở hữu là một phạm trù pháp lý bao gồm tổng hợp các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản và các quy định này được ghi nhận trong Hiến pháp, Bộ luật Dân sự, các luật khác và văn bản dưới luật.

54. Powell, Jim (1996), *John Locke: Natural Rights to Life, Liberty, and Property*, Irvington, New York.

Qua đó xác nhận việc chiếm hữu những tư liệu sản xuất và tư liệu tiêu dùng trong xã hội của những chủ thể nhất định, tức là xác định những loại tài sản, hàng hoá, tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng nào cá nhân, tổ chức được xác lập quyền sở hữu⁵⁵.

Lý thuyết này chứng minh rằng cần dành quyền sở hữu các thành quả sáng tạo trí tuệ cho những chủ thể có sự đầu tư công sức, thời gian, trí tuệ, tài chính, cơ sở vật chất để tạo ra các đối tượng quyền SHCN. Chính vì vậy, chủ sở hữu các đối tượng quyền SHCN cần được pháp luật bảo vệ với tư cách là người nắm giữ độc quyền các đối tượng SHCN. Nội dung lý thuyết về quyền sở hữu là cơ sở lý luận để phân tích, lập luận các vấn đề liên quan đến quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng SHCN trong nội dung luận án.

- Học thuyết Công lợi (Utilitarianism) và nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHCN với lợi ích cộng đồng

Vận dụng lý thuyết về nguyên tắc cân bằng, luận án phân tích các vấn đề pháp lý liên quan dựa trên nguyên tắc cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền SHCN và học thuyết Công lợi (*Utilitarianism*) (được sáng lập bởi Jeremy Bentham vào năm 1781, sau đó được phổ biến bởi John Stuart Mill)⁵⁶. Thuyết Công lợi cho rằng một hoạt động được xem là quy chuẩn đạo đức nếu nó tạo ra lợi ích lớn nhất cho một số lượng người lớn nhất. Một hành động hỗ trợ con người đến những tiện ích cao sẽ tạo ra một mức độ hạnh phúc lớn hơn. Việc bảo hộ quyền SHCN xuất phát từ mục đích ghi nhận sự cống hiến, thành quả lao động sáng tạo của chủ sở hữu. Các đối tượng quyền SHCN được tạo ra là những sản phẩm có giá trị không chỉ về vật chất mà còn là động lực thúc đẩy sự phát triển khoa học, kỹ thuật, nền kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và toàn nhân loại. Đối với các tài sản thông thường, quyền sở hữu được tôn trọng và bảo vệ gần như tuyệt đối, trừ một số trường hợp hạn chế vì lợi ích quốc phòng, an ninh, lợi ích cộng đồng. Trong khi đó, đối với quyền

55. Nguyễn Xuân Quang, Lê Nét và Nguyễn Hồ Bích Hằng (2007), *Luật Dân sự Việt Nam*, NXB. Chính trị quốc gia, Tp. Hồ Chí Minh, tr. 93-94.

56. Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry (2001), *Dictionary of economic sciences*, PUF, Paris, 2001.

SHCN, việc bảo hộ mặc dù đề cao quyền của chủ sở hữu nhưng bên cạnh đó cũng cần phải quan tâm đến lợi ích chung của xã hội, đảm bảo động lực lâu dài thúc đẩy sự phát triển xã hội nói chung. Vì vậy, khi nghiên cứu và xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cần đảm bảo nguyên tắc này.

Bản chất của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa người nắm độc quyền đối với các đối tượng quyền SHCN và lợi ích xã hội là sự dung hoà quyền lợi giữa các bên với mục đích cuối cùng là tạo điều kiện tồn tại và phát triển cho chính các bên⁵⁷. Việc khai thác, sử dụng các đối tượng quyền SHCN không chỉ mang lại lợi ích vô cùng lớn đối với bản thân chủ sở hữu mà còn mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Có thể thấy, lợi ích đầu tiên và vô cùng quan trọng cần phải bảo vệ là lợi ích của chủ thể quyền SHCN. Chỉ có sự sáng tạo, đầu tư của chủ sở hữu thì các đối tượng quyền SHCN mới “phôi thai” và ra đời, đóng góp vào sự phát triển nền khoa học, kỹ thuật của nhân loại. Họ là những chủ thể đã đầu tư nhiều về thời gian, công sức, trí tuệ và chi phí để được sở hữu nó nên họ xứng đáng được Nhà nước và pháp luật bảo vệ. Điều này cũng không nằm ngoài nguyên tắc bảo đảm quyền cơ bản của con người, quyền công dân như quyền sở hữu, quyền tự do ngôn luận, quyền được nghiên cứu sáng tạo. Tuy nhiên, khác với những tài sản thông thường thì quyền SHCN là sản phẩm sáng tạo và có sự ảnh hưởng nhất định đến khoa học, kỹ thuật. Do đó, nếu bảo hộ quyền SHCN một cách tuyệt đối tức là đề cao hoàn toàn vai trò của chủ thể quyền SHCN có khả năng dẫn đến sự lạm dụng độc quyền, tạo ra rào cản trong việc tiếp cận nền khoa học, kỹ thuật của công chúng. Vì vậy, lợi ích thứ hai cũng quan trọng không kém phần quan trọng khi khai thác, sử dụng các đối tượng SHCN là lợi ích chung của xã hội. Có thể thấy rằng tồn tại mâu thuẫn giữa hai nhóm lợi ích này mà việc đảm bảo “cân bằng” là một bài toán khó của xây dựng pháp luật và quản lý nhà nước. Nội dung luận án

57. Lê Thị Nam Giang (2009), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích xã hội”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 2, tr. 17.

nghiên cứu hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đứng dưới góc độ vừa ghi nhận, bảo vệ quyền của chủ sở hữu đối với đối tượng SHCN và mặt khác đặt ra giới hạn của chủ sở hữu trong chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với việc vận dụng nguyên tắc cân bằng trong bảo hộ quyền SHCN và Thuyết Công lợi là lý thuyết quan trọng, mang tính chủ thuyết mà luận án đề cập và sử dụng xuyên suốt trong luận án.

- *Học thuyết tương xứng (Doctrine of proportionality)*

Học thuyết tương xứng được đề xướng từ thế kỷ XIX trên cơ sở kế thừa và phát triển các học thuyết về công lý số học và công lý hình học của các triết gia cổ đại. Học thuyết tương xứng được cho là học thuyết nền tảng mà trên đó khung pháp lý chi phối hành vi của chủ thể trong khuôn khổ thực hiện các quyền con người và quyền công dân được xây dựng⁵⁸. Học thuyết được xây dựng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề làm thế nào giải quyết xung đột giữa các lợi ích trái ngược được các chủ thể khác nhau theo đuổi trong khuôn khổ thực hiện các quyền chủ thể, đặc biệt là quyền sở hữu. Học thuyết này đặc biệt có ý nghĩa trong trường hợp cần hạn chế quyền tự do mưu cầu lợi ích chính đáng của chủ thể để bảo vệ lợi ích chính đáng của chủ thể khác trong trường hợp hai lợi ích xung đột.

Trên nguyên tắc, chủ thể được hưởng tự do theo nghĩa rộng nhất - tự do hoàn toàn. Tuy nhiên, một khi quyền tự do được thừa nhận như nhau cho tất cả chủ thể thì ngay lập tức, khi chủ thể thực hiện quyền tự do của mình trong không gian chung sẽ xuất hiện sự xung đột với chủ thể khác cũng thực hiện quyền tự do giống như chủ thể đó⁵⁹. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để ngăn chặn hoặc chấm dứt cuộc đối đầu, tranh chấp mà hai chủ thể vẫn tồn tại và chấp nhận tình hình. Kế thừa và phát triển các học thuyết, các nhà lý luận xây dựng Học thuyết tương xứng như là cơ sở của giải pháp pháp lý để giải quyết

58. Eric Engle (2012), *The History of General Principle of Proportionality: An Overview*, The Dartmouth Law Journal, vol. X, no. 1, pp. 1-11.

59. Nguyễn Ngọc Điện (2022), “Học thuyết tương xứng trong việc hạn chế quyền sở hữu - Vận dụng vào việc giải quyết vấn đề đền bù khi thu hồi đất”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 19/2022, tr.2.

xung đột lợi ích nêu trên⁶⁰. Trong lĩnh vực SHTT, xung đột lợi ích giữa người nắm độc quyền đối tượng SHCN với lợi ích cộng đồng luôn tồn tại trong quá trình khai thác, sử dụng đối tượng SHCN. Với tư tưởng chủ đạo hướng đến sự bảo hộ cân bằng quyền SHTT, học thuyết tương xứng được Luận án sử dụng để luận giải việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và nhằm giải quyết sự xung đột đó.

- *Nguyên tắc bảo đảm tự do cạnh tranh trong quyền SHCN*

Lý thuyết về cạnh tranh tự do ra đời trong thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản (khoảng thế kỷ thứ 18) cùng với chủ nghĩa tự do trong thương mại⁶¹. Lý thuyết tự do cạnh tranh ra đời đã chống lại những nguy cơ can thiệp từ phía công quyền vào đời sống kinh doanh, để tạo môi trường cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Lý thuyết về tự do cạnh tranh đã đưa ra mô hình cạnh tranh mà ở đó các chủ thể kinh doanh tham gia cuộc tranh đua hoàn toàn chủ động, tự do ý chí trong việc xây dựng và thực hiện các chiến lược, các kế hoạch kinh doanh của mình⁶². Cạnh tranh tự do cùng với quan điểm bàn tay vô hình do nhà kinh tế học người Anh - Adam Smith (1723 - 1790) đề xuất. Theo ông, sự phát triển kinh tế phải tuân thủ quy luật kinh tế khách quan tự phát và luôn có sự điều tiết của bàn tay vô hình vào hoạt động của thị trường. Ông cho rằng sự tự do, tự nó đã sản sinh ra hệ thống điều tiết các quan hệ và các lợi ích thị trường.

Lý thuyết về cạnh tranh tự do của Adam Smith được các nhà kinh tế học như Erich Hopmann, Schumpeter, Milton Friedman phát triển thành các trường phái khác nhau⁶³. Tuy nhiên, nền kinh tế thị trường càng phát triển thì những hành vi cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng đa dạng và phức tạp. Bên cạnh ưu thế của cạnh tranh thì quá trình cạnh tranh cũng làm nảy sinh không ít các hành vi làm hạn chế cạnh tranh, dẫn đến thủ tiêu cạnh tranh. Do đó, để ngăn chặn những hành vi xâm hại đến trật tự công bằng của thị trường,

60. Guy Lurie (2020), *Proportionality and the Right to Equality*, German Law Journal, vol. 21, pp. 174-196.

61. Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), *Giáo trình Luật cạnh tranh*, Nxb Công an nhân dân, tr. 11.

62. Trường Đại học Kinh tế - luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2010), *Giáo trình Luật cạnh tranh*, tr. 17.

63. Trường Đại học ngoại thương (2009), *Giáo trình Luật cạnh tranh*, Nxb Giáo dục Việt Nam, tr. 21.

khôi phục lợi ích chính đáng bị xâm hại bởi hành vi phản cạnh tranh nên lý thuyết về tự do cạnh tranh bắt đầu có sự can thiệp và điều tiết của Nhà nước. Đối với lĩnh vực SHTT, chủ sở hữu các đối tượng quyền SHCN, khi được Nhà nước bảo hộ về mặt pháp lý, họ sẽ có độc quyền trong việc khai thác và sử dụng các đối tượng này và có thể tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Do vậy, để đảm bảo công bằng thì tự do cạnh tranh giữa chủ sở hữu và các đối thủ cạnh tranh là nguyên tắc cần được đảm bảo.

3.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu của luận án

3.2.1. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu chung

Câu hỏi nghiên cứu chung: Đã có cơ sở lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN chưa? Các cơ sở đó bao gồm những nội dung và đặc điểm gì? Thực trạng các quy định pháp luật và việc áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam hiện nay như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu chung: Chưa có cơ sở lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Và pháp luật Việt Nam hiện nay đã có các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Tuy nhiên, các quy định còn tồn tại những bất cập và việc áp dụng các quy định vào thực tiễn bộc lộ những khó khăn, hạn chế do chưa có cơ sở lý luận và thực tiễn xác đáng để làm nền tảng cho việc hoàn thiện các quy định pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng.

3.2.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu riêng cho từng phần của luận án

** Liên quan đến hệ thống lý luận chung và chuyên sâu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN*

Câu hỏi nghiên cứu: (1) Khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là gì? (2) Xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải dựa trên nền tảng là các học thuyết, nguyên tắc lý luận nào? (3) Xây dựng các quy

định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải dựa trên các căn cứ hạn chế cụ thể nào? (4) Từ trên nền tảng là các học thuyết, nguyên tắc lý luận và các căn cứ cụ thể thì hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được đặt ra trong các trường hợp nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Hiện nay chưa có luận giải đầy đủ về các căn cứ hạn chế và trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN chưa được đánh giá đúng với vai trò, ý nghĩa của nó để bảo đảm tốt hơn lợi ích của chủ sở hữu trong mối quan hệ tổng hoà với lợi ích cộng đồng.

** Liên quan đến các quy định pháp luật hiện hành về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và thực tiễn áp dụng*

Câu hỏi nghiên cứu: (1) Thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN hiện nay như thế nào? (2) Quá trình áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đó phát sinh những bất cập nào? (3) Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đã phù hợp, tương thích với các quy định của Điều ước quốc tế hay chưa? (4) Thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bộc lộ những khó khăn, bất cập nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Pháp luật Việt Nam hiện nay đã có các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thông qua các quy định về các đối tượng SHCN không được phép chuyển quyền sử dụng; các đối tượng SHCN được chuyển quyền sử dụng nhưng kèm theo điều kiện của việc chuyển quyền; xác định nghĩa vụ của bên được chuyển quyền khi nhận quyền sử dụng đối với đối tượng SHCN là sáng chế, nhãn hiệu; các điều khoản hạn chế bất hợp lý của bên chủ sở hữu đối tượng quyền SHCN áp đặt cho bên được chuyển quyền nhằm nắm độc quyền và hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tiễn, còn tồn tại nhiều bất cập đã tạo ra các lỗ hổng pháp

lý. Nguyên nhân chủ yếu là chưa nhận thức đầy đủ về lý luận hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và pháp luật thiếu tính đồng bộ.

** Về các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN*

Câu hỏi nghiên cứu: (1) Có cần thiết xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam hiện nay không? (2) Từ thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, luận án xây dựng các định hướng và đề xuất các giải pháp ở cả hai phương diện trên như thế nào?

Giả thuyết nghiên cứu: Trong bối cảnh hiện nay, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam là rất cần thiết. Việc đề ra các định hướng và giải pháp hoàn thiện quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải đặt trong mối tương quan với pháp luật quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.

Kết luận tổng quan

Luận án đã tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài “*Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam*” ở các khía cạnh: (i) công trình nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN; (ii) công trình nghiên cứu về hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN; (iii) công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Có thể thấy, hiện nay có rất ít công trình khoa học dưới các cấp độ khác nhau nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Những công trình khoa học trên khi nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nằm rải rác, tản mạn và vấn đề này thường được nghiên cứu đi kèm với các nội dung khác mà chưa có một công trình nghiên cứu khoa học hoàn chỉnh, độc lập nào nghiên cứu về nội dung hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN để đánh giá đúng vai trò và ý nghĩa của nó.

Đồng thời, đánh giá các công trình nghiên cứu ở trong và ngoài nước nhận thấy các công trình chưa đưa ra được các giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện pháp luật và bảo đảm hiệu quả tính thực thi của các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Trên cơ sở kế thừa các kết quả đã đạt được của các công trình nghiên cứu, luận án xác định những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu như sau:

Thứ nhất, xây dựng khái niệm, đặc điểm và ý nghĩa của hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trên cơ sở vận dụng các lý thuyết, học thuyết và nguyên tắc về sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể có liên quan với lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội;

Thứ hai, xây dựng các căn cứ hạn chế cụ thể làm nền tảng để xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN;

Thứ ba, phân tích và hệ thống hoàn chỉnh các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN;

Thứ tư, xây dựng lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN;

Thứ năm, đánh giá hiệu quả và tính phù hợp của các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam hiện nay;

Thứ sáu, kiến nghị cụ thể các giải pháp nhằm xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Trên cơ sở xác định những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, luận án đặt ra các câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu liên quan đến lý luận, thực trạng pháp luật và kiến nghị về xây dựng, hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam hiện nay.

Chương 1

LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

Ở chương này, lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được nghiên cứu dựa trên các học thuyết, nguyên tắc về sự cân bằng trong SHTT là tư tưởng xuyên suốt để tạo nền tảng lý luận cho việc nghiên cứu luận án. Đồng thời, hướng tiếp cận nghiên cứu của chương đi từ nội dung quyền sử dụng các đối tượng SHCN đến chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng đó. Với hướng tiếp cận trên, tác giả tập trung nghiên cứu, làm rõ các vấn đề cơ bản sau đây.

1.1. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.1. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

** Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp*

Khoa học - kỹ thuật với những sáng tạo không ngừng của con người đã và đang trở thành bộ phận cấu thành quan trọng của lực lượng sản xuất có tính chất quyết định đến năng suất lao động. Tuy nhiên, tài sản thuộc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật mà con người tạo ra lại có những nét đặc thù không giống như các loại tài sản khác, đó là những tài sản vô hình mà bản thân người tạo dựng ra nó rất khó để sở hữu cho riêng mình, chúng dễ dàng bị tước đoạt và chiếm dụng.

Việc bảo vệ các thành quả của hoạt động sáng tạo được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong thời đại ngày nay, các hoạt động SHCN đa dạng, phong phú không còn bó hẹp trong phạm vi một quốc gia mà mang tính

toàn cầu. Việc Nhà nước quy định về quyền SHTT nói chung và quyền SHCN nói riêng nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho những người hoạt động trong lĩnh vực đặc biệt có ý nghĩa kinh tế và xã hội quan trọng này.

Khi tìm hiểu và bàn luận khái niệm quyền SHCN đã tồn tại nhiều hướng tiếp cận và giải nghĩa theo nhiều cách hiểu khác nhau. Không những thế, khái niệm này không chỉ được đề cập trong các Điều ước quốc tế về SHTT mà còn được quy định trong các văn bản pháp luật của mỗi quốc gia.

Theo Từ điển Luật học của Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp thì: *“Quyền sở hữu công nghiệp là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, quyền sử dụng đối với tên gọi xuất xứ hàng hoá và các đối tượng khác theo quy định của pháp luật”*⁶⁴. Hầu hết, quyền sở hữu của cá nhân và pháp nhân đối với các đối tượng SHCN được xác lập theo văn bằng bảo hộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép (trừ tên thương mại, nhãn hiệu nổi tiếng và bí mật kinh doanh). Họ có quyền sử dụng, chuyển quyền sử dụng các đối tượng thuộc sở hữu của mình cho người khác và phải tuân thủ các quy định về sử dụng và chuyển giao các đối tượng đó.

Dưới góc độ pháp lý, quyền SHCN là một khái niệm ra đời và gắn liền với cuộc cách mạng công nghiệp từ thế kỷ XVII⁶⁵. Vào thời gian này, các văn bản pháp lý quan trọng đề cập đến khái niệm quyền SHCN như Luật Sáng chế của Anh năm 1624, Luật Sáng chế của Mỹ năm 1790, Luật Sáng chế của Đức năm 1877. Theo Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ quyền SHCN thì: *“Đối tượng bảo hộ sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, mẫu hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, chỉ dẫn nguồn gốc hoặc tên gọi xuất xứ và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh”*. Đồng thời, Công ước Paris cũng quy định: *“Sở hữu công nghiệp phải*

64. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb Từ điển bách khoa - Nxb tư pháp, Hà Nội, tr. 654.

65. Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang (2008), *Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*, Nxb Tư pháp, Hà Nội, tr. 168.

được hiểu theo nghĩa rộng nhất và sẽ áp dụng không chỉ cho công nghiệp và thương mại theo đúng nghĩa của chúng mà còn cho nông nghiệp và các ngành công nghiệp chiết xuất, khai thác và cho tất cả các sản phẩm tự nhiên hoặc được sản xuất như nho, hạt ngũ cốc, lá thuốc lá, hoa quả, gia súc, các khoáng sản, nước khoáng, bia, hoa và bột mì”⁶⁶.

Giáo trình Luật SHTT Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội tiếp cận khái niệm quyền SHCN ở phương diện rộng hơn dưới hai góc độ khách quan và chủ quan. Theo nghĩa khách quan, quyền SHCN là tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh những quan hệ xã hội phát sinh sau khi con người sáng tạo ra sản phẩm trí tuệ và được pháp luật coi là các đối tượng SHCN. Với nghĩa này, quyền SHCN là quyền sở hữu đối với tài sản vô hình. Mặt khác, quyền SHCN còn bao gồm các quy định trong các Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và ký kết.⁶⁷ Các quy phạm pháp luật về quyền SHCN được chia thành các nhóm sau:

Thứ nhất, nhóm các quy phạm xác định các tiêu chuẩn bảo hộ các đối tượng SHCN.

Thứ hai, nhóm các quy phạm quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác lập quyền SHCN.

Thứ ba, nhóm các quy phạm quy định liên quan đến nội dung quyền của chủ thể đối với các đối tượng quyền SHCN.

Thứ tư, nhóm các quy phạm liên quan đến chuyển giao các đối tượng SHCN trong đó bao gồm chuyển nhượng quyền SHCN và chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ năm, nhóm các quy phạm liên quan đến việc bảo vệ quyền của các chủ thể đối với các đối tượng SHCN.

Theo nghĩa chủ quan, quyền SHCN là các quyền dân sự cụ thể của chủ sở hữu trong việc khai thác, sử dụng, định đoạt các đối tượng SHCN và

66. Công ước Paris về bảo hộ SHCN năm 1883.

67. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 107-110.

quyền ngăn cấm chủ thể khác sử dụng đối tượng SHCN của mình. Với ý nghĩa này, quyền SHCN là quyền và nghĩa vụ của các chủ thể liên quan đến việc sử dụng, chuyển giao các đối tượng quyền SHCN.

Ngoài ra, quyền SHCN còn được nhìn nhận dưới góc độ là một quan hệ pháp luật với đầy đủ thành phần của một quan hệ pháp luật cụ thể bao gồm các yếu tố: chủ thể, nội dung và khách thể. Quyền SHCN được hình thành trên cơ sở sự tác động của các quy phạm pháp luật về SHCN đối với các kết quả của hoạt động sáng tạo trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Trong đó, chủ thể quyền là tất cả cá nhân, tổ chức là tác giả, chủ sở hữu quyền SHCN hoặc người khác được chủ sở hữu chuyển giao quyền SHCN. Nội dung là tổng hợp các quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia được pháp luật thừa nhận và bảo hộ. Khách thể là kết quả sáng tạo trong việc áp dụng các đối tượng SHCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các chủ thể.

Như vậy, trên cơ sở có nhiều cách tiếp cận khác nhau về quyền SHCN và có thể hiểu rằng: *Quyền SHCN là quyền của cá nhân, tổ chức trong việc đầu tư, sáng tạo và khai thác các đối tượng SHCN là sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.*

Mục tiêu cuối cùng của hệ thống bảo hộ quyền SHCN chính là chống lại nguy cơ lợi dụng hoặc chiếm đoạt kết quả đầu tư sáng tạo và bảo hộ cho người đã đầu tư để tạo ra các kết quả sáng tạo đó. Nhờ vậy mà kích thích, thúc đẩy các nỗ lực sáng tạo trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh. Vì vậy, bảo hộ quyền SHCN là một trong các trụ cột chính của bảo hộ quyền SHTT nói chung, bảo đảm hiệu lực quyền SHCN của chủ thể quyền, khuyến khích hoạt động đầu tư sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh và khoa học công nghệ.

** Đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp*

Xuất phát từ đặc trưng và bản chất của các đối tượng SHCN, quyền SHCN có những đặc điểm khác biệt so với quyền sở hữu đối với tài sản hữu

hình và cũng như đối với quyền tác giả - một bộ phận cấu thành của quyền SHTT. Sự khác biệt đó thể hiện ở các đặc điểm sau:

Thứ nhất, đối tượng của quyền SHCN luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Nếu như các đối tượng của quyền tác giả chủ yếu gắn liền với các hoạt động giải trí tinh thần thì các đối tượng của quyền SHCN lại luôn gắn liền với các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Khi một sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu sáng chế, giải pháp hữu ích đó sẽ đầu tư để biến nó thành một sản phẩm hoặc một quy trình có khả năng ứng dụng trong công nghiệp đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực chế tạo xe máy, ô tô, hàng điện tử, thời trang... nhằm mang lại lợi nhuận cho chính bản thân họ cũng như đem lại lợi ích chung cho cộng đồng. Nhãn hiệu hàng hoá, dịch vụ là công cụ cho phép phân biệt sản phẩm, dịch vụ của chủ sở hữu với các sản phẩm, dịch vụ tương tự khác. KDCN, tên thương mại, bí mật kinh doanh là phải có khả năng áp dụng trong kinh doanh để tạo ra các sản phẩm có giá trị cho đời sống con người. Đồng thời, mạch tích hợp và thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn là yếu tố cốt lõi của ngành công nghiệp vi điện tử. Ngoài ra, chỉ dẫn địa lý của sản phẩm cũng gắn liền với mục đích thương mại. Tất cả nó tạo ra niềm tin ở người tiêu dùng, đồng thời giúp cho nhà sản xuất phát huy tốt hơn thế mạnh của mình trên thị trường trong nước và quốc tế.

Thứ hai, quyền SHCN thường được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khác với quyền tác giả, việc đăng ký bảo hộ mang tính chất không bắt buộc thì việc đăng ký bảo hộ quyền SHCN là thủ tục pháp lý bắt buộc đối với chủ sở hữu (trừ đối tượng quyền SHCN là tên thương mại, bí mật kinh doanh). Quyền SHCN chỉ được bảo hộ khi chúng đã được cơ quan nhà nước chính thức cấp văn bằng bảo hộ. Đăng ký văn bằng bảo hộ là cách thức để công khai hoá tình trạng của loại tài sản vô hình này đối với các chủ thể khác, là cách thức để thông báo tài sản này đã thuộc về chủ thể xác định, qua đó

tránh tình trạng tài sản bị người khác chiếm đoạt mà không có căn cứ chứng minh để bảo vệ quyền của mình.

Như vậy, có thể nhận thấy căn cứ phát sinh, xác lập quyền SHCN đối với các đối tượng SHCN thường được thực hiện thông qua việc cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có thể được bảo hộ tự động nếu đối tượng SHCN đáp ứng đầy đủ những điều kiện luật định (bao gồm bí mật kinh doanh và tên thương mại). Theo đó, một người đã dày công đầu tư nhiều về trí tuệ, công sức và tài chính để tạo ra đối tượng SHCN nhưng lại không kịp thời đăng ký hoặc không đăng ký quyền cho đối tượng đó thì sẽ không được Nhà nước bảo hộ trong trường hợp có người khác đăng ký trước hoặc có hành vi chiếm đoạt chúng. Trong trường hợp này, pháp luật chỉ dành cho họ được hưởng quyền của người sử dụng trước nếu họ chứng minh được rằng mình đã tạo ra đối tượng đó một cách độc lập trước ngày đơn đăng ký được nộp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, quyền SHCN thường được bảo hộ theo thời hạn của văn bằng bảo hộ.

Một đặc trưng cơ bản của quyền SHCN là các đối tượng quyền SHCN không được pháp luật bảo hộ vĩnh viễn mà chỉ được bảo hộ trong khoảng thời gian xác định. Điều này là hết sức cần thiết do sự sáng tạo của con người là vô hạn và con người không ngừng nỗ lực tìm tòi, khám phá những vấn đề mới lạ góp phần thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội. Do đó, nếu bảo hộ các đối tượng SHCN theo nguyên tắc vô hạn định về mặt thời gian sẽ không khuyến khích sự nghiên cứu, tìm tòi của con người, kìm hãm sự phát triển của khoa học công nghệ, bước thụt lùi của sự phát triển xã hội. Các đối tượng quyền SHCN tuy đa dạng và phong phú nhưng có thể chia thời hạn bảo hộ các đối tượng của quyền này thành 03 nhóm như sau:

+ Thời hạn bảo hộ được xác định và không được gia hạn: Đối tượng được bảo hộ đối với nhóm này là sáng chế, giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí và KDCN. Theo đó, đối tượng là sáng chế thì thời hạn bảo hộ là 20 năm, kể

từ ngày nộp đơn hợp lệ; đối với giải pháp hữu ích là 10 năm, kể từ ngày nộp đơn hợp lệ, đối với thiết kế bố trí là 10 năm, kể từ ngày đăng ký hoặc ngày mà người có quyền nộp đơn khai thác hoặc ngày cho phép người khác khai thác thương mại tại bất kì nơi nào trên thế giới hoặc 15 năm từ ngày tạo ra thiết kế bố trí; đối với KDCN là 05 năm, kể từ ngày nộp đơn hợp lệ.

+ Thời hạn bảo hộ được xác định và có thể được gia hạn: nhãn hiệu là đối tượng thuộc nhóm này với thời hạn bảo hộ là 10 năm tính từ ngày nộp đơn hợp lệ và có thể được gia hạn nhiều lần, mỗi lần là 10 năm.

+ Thời hạn bảo hộ không xác định: Đối tượng được bảo hộ đối với nhóm không xác định thời hạn là tên thương mại, chỉ dẫn địa lí và bí mật kinh doanh. Các đối tượng trên được bảo hộ liên tục khi mà các đối tượng này còn đáp ứng được điều kiện bảo hộ.

Như vậy, có thể thấy quyền SHCN mang những đặc điểm khác biệt so với các đối tượng khác của quyền SHTT. Việc nắm bắt này giúp chúng ta có thể xây dựng các quy định phù hợp hơn với đặc điểm của đối tượng quyền SHTT là quyền SHCN.

1.1.1.2. Khái niệm và nội dung của quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Khi cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu đối tượng SHCN thì cá nhân, tổ chức đó có độc quyền trong việc khai thác, sử dụng và quyền định đoạt các đối tượng SHCN cũng như quyền ngăn cấm các hành vi sử dụng đối tượng SHCN thuộc quyền sở hữu của mình của các chủ thể khác. Đây chính là nội dung quyền SHCN của chủ sở hữu các đối tượng SHCN. Hay nói một cách khác trong phạm vi quyền của mình, chủ sở hữu có quyền sử dụng đối tượng SHCN theo ý chí bản thân để khai thác một cách có hiệu quả những lợi ích mà đối tượng SHCN mang lại.

** Khái niệm quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp*

Quyền sử dụng tài sản là quyền của chủ sở hữu khai thác công năng, công dụng và những lợi ích vật chất của tài sản trong phạm vi pháp luật cho

phép. Về mục đích, chủ sở hữu khai thác những giá trị sử dụng của tài sản nhằm thoả mãn những nhu cầu về sinh hoạt vật chất hoặc tinh thần cho bản thân. Việc sử dụng tài sản được xem là một trong những quyền năng quan trọng và có ý nghĩa thực tế của chủ sở hữu. Theo đó, chủ sở hữu có toàn quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức của tài sản theo ý chí tự nghi của bản thân.

Theo quy định tại Điều 189 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì: “*Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản*”. Như vậy, dựa trên quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 có thể xác định quyền sử dụng tài sản được biết đến như một trong những quyền năng quan trọng và mang ý nghĩa thực tiễn cao đối với chủ sở hữu. Từ tài sản, chủ sở hữu có toàn quyền khai thác công năng, công dụng, được hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản theo ý chí và khả năng của mình trong khuôn khổ quyền sử dụng của mình.

Các đối tượng quyền SHCN mang những đặc tính khác nhau nên khi chủ sở hữu khai thác lợi ích vật chất từ các đối tượng quyền này còn phải dựa vào các tính năng riêng biệt của từng đối tượng để sử dụng nó cho phù hợp và nhằm thoả mãn các nhu cầu của mình. Hay nói một cách khác là chủ sở hữu được hưởng lợi thêm những tài sản mới phát sinh từ việc khai thác công dụng của các đối tượng quyền SHCN. Hành vi khai thác các đối tượng SHCN của chủ sở hữu rất đa dạng, phong phú có thể là hành vi sản xuất sản phẩm được bảo hộ, áp dụng quy trình được bảo hộ hoặc đưa đối tượng SHCN vào lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm, nhập khẩu sản phẩm được sản xuất theo đối tượng được bảo hộ... Bên cạnh đó, là người độc quyền nắm giữ các đối tượng SHCN nên chủ sở hữu còn có thể hưởng lợi tức từ các đối tượng SHCN trên cơ sở chủ sở hữu không trực tiếp khai thác công dụng của các đối tượng đó mà có thể chuyển giao việc sử dụng nó cho cá nhân, tổ chức khác.

Hiện nay, Luật SHTT Việt Nam không đưa ra khái niệm cụ thể thế nào là quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Và trên cơ sở phân tích, tác giả có

thể đưa ra khái niệm về quyền sử dụng đối tượng SHCN như sau: *Quyền sử dụng các đối tượng SHCN là quyền khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ các đối tượng quyền SHCN mang lại.* Như vậy, quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ dừng lại ở việc chủ sở hữu có quyền khai thác công năng, công dụng của các đối tượng SHCN khi đưa vào sản xuất, kinh doanh nhằm tạo ra lợi nhuận mà còn bao gồm cả việc chủ sở hữu có quyền hưởng lợi tức từ các đối tượng quyền SHCN mang lại.

** Nội dung của quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp*

Sử dụng, đưa đối tượng SHCN vào khai thác để thu được các lợi ích từ chúng mang lại có thể được xem như một trong những quyền năng quan trọng nhất của chủ sở hữu đối tượng SHCN. Xuất phát từ đặc điểm các đối tượng SHCN là một loại tài sản trí tuệ nên trong cùng một lúc có thể có nhiều người cùng sử dụng một đối tượng của quyền. Theo đó, chủ sở hữu có thể thực hiện quyền năng sử dụng của mình đối với các đối tượng SHCN thể hiện ở các khía cạnh đó là: (i) Chủ sở hữu tự mình khai thác, sử dụng đối tượng SHCN và (ii) Quyền cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN.

(i) Quyền tự mình khai thác, sử dụng đối tượng quyền SHCN

Quyền năng đầu tiên có thể kể đến trong việc sử dụng các đối tượng SHCN là chủ sở hữu tự mình, trực tiếp khai thác đối tượng SHCN đó. Tùy thuộc vào tính chất của đối tượng SHCN mà việc khai thác các đối tượng có sự khác nhau. Dựa vào bản chất, các đối tượng SHCN được phân thành các nhóm sau:

- Các đối tượng mang tính giải pháp kỹ thuật như: sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí. Đây là những đối tượng mang đặc tính sáng tạo về kỹ thuật, thường phải đáp ứng các yêu cầu về tính mới, khả năng áp dụng trong công nghiệp, chủ yếu được khai thác trong hoạt động sản xuất công nghiệp để tạo ra những sản phẩm phục vụ các nhu cầu về đời sống, xã hội. Quyền SHCN đối với các đối tượng này phát sinh trên cơ sở được cấp văn bằng bảo hộ.

- Các đối tượng mang tính chỉ dẫn thương mại như: nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn địa lý. Đây là các chỉ dẫn thương mại được các chủ thể

kinh doanh sử dụng trong thương mại (trên hàng hoá, bao bì, biển hiệu...) nhằm mục đích cung cấp thông tin cho người tiêu dùng về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ. Các đối tượng này cần đáp ứng các điều kiện có khả năng phân biệt, không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hoá mang chỉ dẫn. Quyền SHCN có thể xác lập thông qua thủ tục đăng ký trên cơ sở thực tiễn sử dụng trong kinh doanh.

- Bí mật kinh doanh: đây là đối tượng SHCN khá đặc biệt vì những thông tin được coi là bí mật kinh doanh có thể gắn với hoạt động thương mại hoặc thuần túy là những bí quyết kỹ thuật. Do bản chất bí mật kinh doanh có tính bí mật nên bí mật kinh doanh có điều kiện bảo hộ, căn cứ xác lập quyền cũng như nội dung bảo hộ riêng.

Thực tiễn cho thấy, trên cơ sở phù hợp với tính chất của từng đối tượng SHCN cũng như để mang lại hiệu quả trong việc khai thác công năng của các đối tượng, chủ sở hữu sử dụng nhiều cách thức khai thác khác nhau nhưng chung quy có thể liệt kê những hành vi sử dụng chủ yếu sau đây đối với các đối tượng SHCN:

Thứ nhất, hành vi tiến hành sản xuất các sản phẩm thuộc đối tượng SHCN.

+ Đối với sáng chế đó là hành vi sản xuất sản phẩm, áp dụng quy trình được bảo hộ;

+ Đối với KDCN đó là sản xuất sản phẩm có hình dáng bên ngoài được bảo hộ dưới danh nghĩa là KDCN;

+ Đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp đó là sao chép thiết kế bố trí; sản xuất mạch tích hợp bán dẫn theo thiết kế bố trí;

+ Đối với bí mật kinh doanh đó là sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ, thương mại hàng hoá theo các thông tin thuộc bí mật kinh doanh.

Thứ hai, hành vi khai thác công dụng của các đối tượng SHCN được bảo hộ.

+ Đối với sáng chế đó là việc khai thác công dụng của sản phẩm được bảo hộ hoặc sản phẩm được sản xuất theo quy trình được bảo hộ;

+ Đối với nhãn hiệu đó là gắn nhãn hiệu được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

+ Đối với tên thương mại đó là dùng tên thương mại để xưng danh trong các hoạt động kinh doanh, thể hiện tên thương mại trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm, hàng hoá, bao bì hàng hoá và phương tiện cung cấp dịch vụ, quảng cáo;

+ Đối với chỉ dẫn địa lý đó là gắn chỉ dẫn địa lý được bảo hộ lên hàng hoá, bao bì hàng hoá, phương tiện kinh doanh, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh;

Thứ ba, hành vi lưu thông thương mại, nhập khẩu các đối tượng SHCN được bảo hộ.

+ Đối với sáng chế, KDCN đó là việc lưu thông, quảng cáo, chào hàng, tàng trữ để lưu thông sản phẩm và nhập khẩu sản phẩm được bảo hộ theo sáng chế và KDCN;

+ Đối với thiết kế bố trí đó là bán, cho thuê, quảng cáo, chào hàng hoặc tàng trữ các bản sao thiết kế bố trí, mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí hoặc hàng hoá chứa mạch tích hợp bán dẫn sản xuất theo thiết kế bố trí được bảo hộ;

+ Đối với bí mật kinh doanh đó là bán, quảng cáo để bán, tàng trữ để bán, nhập khẩu sản phẩm được sản xuất do áp dụng bí mật kinh doanh;

+ Đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý đó là lưu thông, chào bán, quảng cáo nhằm để bán, tàng trữ và nhập khẩu hàng hoá có mang nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý được bảo hộ;

(ii) Quyền cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN

Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có độc quyền sử dụng đối tượng SHCN. Theo đó, tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng SHCN nhằm mục đích thương mại phải được chủ SHCN cho phép và thông thường việc cho phép này thường được thực hiện thông qua việc ký kết hợp đồng chuyển

quyền sử dụng đối tượng SHCN. Việc cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN cũng có thể từ một chủ thể không phải chủ sở hữu đối tượng SHCN nếu người đó được chủ sở hữu cho phép thực hiện việc chuyển quyền sử dụng trong phạm vi quyền sử dụng của họ và một khoảng thời gian nhất định. Việc cho phép người khác sử dụng đối tượng SHCN chính là việc gián tiếp thực hiện quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu. Những người được chủ sở hữu cho phép sử dụng đối tượng SHCN sẽ được thực hiện một/một số hoặc tất cả các hành vi trong phạm vi quyền sử dụng của họ theo thoả thuận giữa người nắm độc quyền và người được phép sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định quyền sử dụng cũng như hoạt động chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của chủ sở hữu có thể bị hạn chế bởi các lý do khác nhau. Các hạn chế này thể hiện như thế nào sẽ được phân tích, làm rõ trong các phần sau của luận án.

Tóm lại, trong thời hạn bảo hộ và phạm vi quyền sử dụng của mình, chủ sở hữu có độc quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình để hưởng lợi ích do các đối tượng đó mang lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chủ sở hữu có quyền tự mình khai thác, sử dụng đối tượng SHCN hoặc cho phép người khác sử dụng các đối tượng SHCN đó. Đồng thời, trong quá trình khai thác đối tượng SHCN, chủ sở hữu có thể không trực tiếp sử dụng đối tượng SHCN mà tiến hành chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho chủ thể khác để nhận được các lợi ích từ giao dịch chuyển quyền mang lại. Và hoạt động chuyển quyền trên thường được thực hiện thông qua các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

1.1.2. Lý luận về chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.2.1. Khái niệm chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Với mục đích khai thác lợi ích từ việc sở hữu đối tượng SHCN, người nắm độc quyền đối tượng SHCN có thể khai thác thương mại một cách trực tiếp thông qua việc áp dụng các đối tượng đó vào sản xuất, kinh doanh để tạo ra sản phẩm mới hoặc cải tiến, chuyển nhượng đối tượng đó cho chủ thể khác

thông qua việc mua bán, tặng cho. Không những thế, với tư cách là người nắm độc quyền đối tượng SHCN thay vì chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng đó thì vẫn có thể lựa chọn phương thức chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thuộc quyền sở hữu của mình. Với phương thức này, chủ thể vẫn thu được một khoản lợi ích vật chất nhất định đồng thời vẫn bảo lưu được quyền sở hữu đối tượng SHCN.

Tìm về nguồn gốc, thuật ngữ “*chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp*” hay thuật ngữ mang tính tương đồng là “*li-xăng*” đều bắt nguồn từ “license”.⁶⁸ Theo đó, “license” theo tiếng Latin có nghĩa là “sự cho phép”. Theo từ điển Anh - Việt thì “license” là “sự cho phép”, “sự cấp giấy phép”⁶⁹.

Cuốn cẩm nang SHTT bản dịch tiếng Việt từ cuốn “WIPO Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Use” của Tổ chức SHTT thế giới do Cục SHTT Việt Nam phát hành khi nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đã không đưa ra khái niệm cụ thể về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mà chỉ nêu khái niệm: “*Hợp đồng li-xăng là việc chủ sở hữu một sáng chế đã được cấp bằng độc quyền cho phép một cá nhân hay pháp nhân khác thực hiện trong nước và trong thời hạn của quyền sáng chế, một hoặc nhiều hành vi thuộc phạm vi các độc quyền đối với sáng chế đã được cấp bằng độc quyền tại nước đó*”⁷⁰. Đồng thời, WIPO phân loại “li-xăng” thành “li-xăng tự nguyện” và “li-xăng bắt buộc”. Việc “li-xăng tự nguyện” hay “cho phép li-xăng” theo hợp đồng được gọi là “hợp đồng li-xăng” giữa các bên. Ngược lại với “li-xăng tự nguyện” là “li-xăng không tự nguyện”, “li-xăng bắt buộc”. Theo WIPO thì “người thụ hưởng một li-xăng không tự nguyện có quyền thực hiện các hành vi thuộc bảo hộ độc quyền theo sự cho phép của một cơ quan Chính phủ bất chấp ý kiến của chủ sở hữu bằng độc quyền đối với sáng chế”⁷¹.

68. Phạm Văn Khánh (2006), *Hợp đồng li-xăng trong pháp luật dân sự Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

69. *Từ điển Anh - Việt*, Nxb Hồng Đức, tr.75.

70. WIPO (2001), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Cục SHTT dịch và phát hành, tr. 173.

71. WIPO (2001), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Cục SHTT dịch và phát hành, tr. 35.

Ở Việt Nam, trước đây theo quy định của luật cũng như thực tiễn thực hiện thì thuật ngữ “chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN” không được sử dụng phổ biến như hiện nay mà thay vào đó là sử dụng thuật ngữ “li-xăng”. Việc sử dụng thuật ngữ “li-xăng” trong giai đoạn này xuất phát từ quy định trong các văn bản pháp luật đó là: Nghị định số 201-HĐBT ngày 28/12/1988 của Hội đồng Bộ trưởng ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, KDCN, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về mua bán li-xăng), Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 của Chính phủ quy định chi tiết về SHCN và Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường về việc hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền SHCN đã sử dụng thuật ngữ “li-xăng” để quy định cho việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Theo đó, li-xăng quyền SHCN là một hình thức khai thác quyền SHCN của chủ sở hữu đối tượng SHCN trên cơ sở cho phép chủ thể khác sử dụng đối tượng SHCN thuộc quyền sở hữu của mình để có thể thu về một khoản lợi nhuận mà không nhất thiết phải trực tiếp sử dụng đối tượng SHCN. Việc li-xăng quyền SHCN là một trong các cách thức hữu hiệu mà người nắm độc quyền đối tượng SHCN có thể áp dụng bởi lẽ từ hoạt động cho phép sử dụng này không những chủ sở hữu có thể khai thác được đối tượng quyền SHCN mà bên nhận chuyển quyền cũng có thể khai thác các lợi ích từ đối tượng SHCN mà mình nhận được từ bên chuyển quyền để đầu tư, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh. Như vậy, có thể thấy bản chất li-xăng đối tượng SHCN cũng chính là chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Từ phân tích trên và căn cứ vào khoản 1 Điều 141 Luật SHTT quy định khái niệm về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như sau: “*Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình*”.

1.1.2.2. Đặc điểm chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là một hình thức chuyển quyền mà đối tượng của nó là tài sản vô hình - quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Việc khai thác quyền sử dụng đối tượng SHCN có những điểm khác biệt so với đối tượng là tài sản hữu hình khác. Không những thế, chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN còn mang những đặc điểm riêng biệt để phân biệt nó với các hoạt động có cùng đối tượng là tài sản vô hình như nhượng quyền thương mại hay chuyển giao công nghệ. Những đặc điểm này giúp chúng ta nhận thấy rõ được bản chất của nó và chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mang các đặc điểm sau:

Thứ nhất, chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị giới hạn về thời gian và không gian lãnh thổ. Đây chính là đặc điểm về phạm vi chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Phạm vi chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải phù hợp với phạm vi bảo hộ đối tượng SHCN. Theo đó, về thời gian đối tượng SHCN chỉ được chuyển quyền sử dụng trong khoảng thời gian đang còn hiệu lực bảo hộ. Tùy từng đối tượng quyền SHCN mà luật pháp quy định thời hạn bảo hộ khác nhau. Điều này đồng nghĩa rằng nếu một đối tượng quyền SHCN không còn hiệu lực bảo hộ thì chủ sở hữu sẽ “*mất quyền*” hoàn toàn đối với đối tượng quyền SHCN đó và việc chuyển quyền đối tượng SHCN không còn hiệu lực.

Về không gian, việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị giới hạn không gian lãnh thổ nhằm xác định giới hạn về mặt không gian bảo hộ trong đó bên chuyển quyền được phép tiến hành việc sử dụng đối tượng SHCN. Theo đó, không gian lãnh thổ có thể được xác định là trong giới hạn quốc gia, khu vực hay quốc tế. Điều này phụ thuộc vào nội dung thoả thuận của các bên khi tham gia ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ hai, chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được thể hiện dưới hình thức pháp lý là các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là một trong các giao dịch dân sự cụ thể, vì vậy khi chủ thể tham gia quan hệ pháp luật này thì giao dịch trên phải tuân thủ quy định về hình thức của giao dịch dân sự thông thường. Xuất phát từ yêu cầu và sự phức tạp của quan hệ chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, để bảo toàn chứng cứ, để khẳng định “*tính chắc chắn*” của sự thể hiện ý chí các bên và để bảo vệ trật tự pháp luật, trật tự công cộng nên pháp luật các quốc gia đều ghi nhận chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải được thể hiện dưới hình thức văn bản gọi là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN hay còn gọi là hợp đồng li-xăng đối tượng SHCN.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là sự thoả thuận giữa các bên theo đó chủ sở hữu đối tượng SHCN (bên chuyển quyền) cho phép tổ chức, cá nhân khác (bên được chuyển quyền) sử dụng đối tượng SHCN trong phạm vi, thời hạn mà các bên đã thoả thuận. Vì vậy, tổ chức hoặc cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng SHCN đang được bảo hộ phải được chủ sở hữu cho phép sử dụng dưới hình thức hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Thông qua hợp đồng này, những chủ thể khác không phải là chủ sở hữu đối tượng SHCN cũng có quyền sử dụng, khai thác một cách hợp pháp đối tượng SHCN trong phạm vi, thời hạn các bên thoả thuận.

Thực tế hiện nay hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được phân thành nhiều loại khác nhau và dựa vào tiêu chí phạm vi quyền của bên chuyển quyền mà có các loại hợp đồng sau:

- *Hợp đồng độc quyền* là hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển giao, bên được chuyển quyền được toàn quyền sử dụng đối tượng SHCN. Cũng trong khoảng thời hạn chuyển quyền này, bên chuyển quyền không được phép ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN với bất kỳ bên thứ ba nào và chỉ được sử dụng đối tượng SHCN đó nếu được phép của bên được chuyển quyền. Hay nói cách khác, trong dạng hợp đồng này, bên chuyển quyền chuyển giao toàn bộ quyền sử dụng đối tượng SHCN cho bên được chuyển quyền và bên chuyển quyền không có quyền sử dụng cũng như không

được chuyển quyền sử dụng cho bất cứ bên thứ ba nào khác trong thời hạn hợp đồng.

- *Hợp đồng không độc quyền* là dạng hợp đồng mà theo đó trong phạm vi và thời hạn chuyển quyền sử dụng, bên chuyển quyền vẫn có quyền sử dụng đối tượng SHCN, quyền ký kết hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền với một bên thứ ba. Như vậy, bên được chuyển quyền không phải là bên duy nhất sử dụng đối tượng SHCN.

- *Hợp đồng thứ cấp* là hợp đồng trong đó bên chuyển quyền không phải là chủ sở hữu đối tượng SHCN mà là người được chuyển giao quyền sử dụng độc quyền theo một hợp đồng khác và được phép chuyển quyền sử dụng cho bên thứ ba. Hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN luôn là hợp đồng có tính chất phái sinh và căn cứ để chuyển quyền sử dụng là hợp đồng sử dụng độc quyền đã được giao kết trước đó với chủ sở hữu đối tượng SHCN⁷².

Thứ ba, chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN có những hạn chế nhất định. Những hạn chế này không áp dụng đối với tất cả các đối tượng quyền SHCN mà chỉ áp dụng đối với một số đối tượng cụ thể.

Điều này thể hiện ở chỗ, khi chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN mang tính chỉ dẫn thương mại thì việc chuyển quyền này không được phép gây ra những nhầm lẫn cho người tiêu dùng về sản phẩm mang chỉ dẫn thương mại đó. Nguyên nhân là do khi chuyển quyền sử dụng các chỉ dẫn thương mại, các bên tham gia chuyển giao quyền không chỉ hướng tới lợi ích của mình mà còn phải chú ý đến lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội. Cụ thể, trong hoạt động chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được chuyển quyền sử dụng. Mặt khác, các đối tượng SHCN như: Chỉ dẫn địa lý, tên thương mại thì pháp luật không cho phép chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức khác hoặc nhãn hiệu tập thể chỉ

72. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 207.

được chuyển quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức là thành viên của tập thể đó... Như vậy, không phải mọi đối tượng quyền SHCN đều có thể chuyển quyền sử dụng cho người khác và trong những trường hợp nhất định pháp luật sẽ hạn chế việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của chủ sở hữu dựa trên các căn cứ khác nhau.

1.1.2.3. Chủ thể của chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Chủ thể của chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền. Trong đó:

(i) Bên chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN

Bên chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN có thể là chủ sở hữu đối tượng SHCN đó hoặc bên được chủ sở hữu đối tượng SHCN cho phép chuyển quyền sử dụng, trong đó:

- Chủ sở hữu đối tượng SHCN: là chủ thể được Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ. Việc chủ sở hữu được cấp văn bằng bảo hộ là sự khẳng định “quyền sở hữu” đối tượng SHCN tại lãnh thổ quốc gia mà đối tượng SHCN đó được bảo hộ. Tuy nhiên, đối với bí mật kinh doanh có đặc thù riêng là việc xác lập quyền của chủ sở hữu không dựa trên việc đăng ký và được cấp văn bằng bảo hộ mà chủ sở hữu bí mật kinh doanh chính là tổ chức, cá nhân có được bí mật kinh doanh đó một cách hợp pháp và thực hiện mọi biện pháp để bảo mật bí mật kinh doanh đó. Tương tự như trên, quyền SHCN đối với nhãn hiệu nổi tiếng được xác lập trên cơ sở sử dụng nhãn hiệu và đối với tên thương mại thì căn cứ phát sinh, xác lập quyền dựa trên việc sử dụng hợp pháp tên thương mại đó. Hay nói một cách khác, quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng là bí mật kinh doanh, nhãn hiệu nổi tiếng và tên thương mại không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký như các đối tượng còn lại. Như vậy, có thể thấy chủ sở hữu đối tượng SHCN trong mọi trường hợp không nhất thiết phải là người được Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ mà chủ thể đó có thể là người có được đối tượng quyền SHCN thông qua việc sử dụng hợp pháp đối tượng SHCN cũng như thực hiện các biện pháp bảo mật tuyệt đối đối với các đối tượng đó.

- Bên được chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN:

Xuất phát từ đặc điểm của việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là trong cùng một thời điểm có thể có nhiều người cùng “sử dụng” đối tượng SHCN đó. Vì vậy, bên được chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng có thể là:

Thứ nhất, không phải là người đang có quyền “sử dụng” đối tượng SHCN song lại được sự uỷ quyền của chủ sở hữu cho phép chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho một hoặc nhiều chủ thể khác.

Thông thường, sự uỷ quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN cho người không có quyền sử dụng cho phép chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho một bên thứ ba được thực hiện thông qua hình thức uỷ quyền bằng văn bản. Điều này nhằm tránh những rủi ro có thể phát sinh trong trường hợp tranh chấp xảy ra về việc có được uỷ quyền hay không được uỷ quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN đó.

Thứ hai, là người đang có quyền “sử dụng” đối tượng SHCN và được sự đồng ý của chủ sở hữu cho phép tiếp tục chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho một hoặc nhiều chủ thể khác.

Việc cho phép người đang có quyền sử dụng đối tượng SHCN tiếp tục được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho một hay nhiều chủ thể khác phụ thuộc vào thoả thuận trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN giữa chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép với người đang có quyền sử dụng đối tượng SHCN đó. Một điểm đáng lưu ý là việc tiếp tục chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho một hoặc nhiều bên thứ ba khác của người đang có quyền sử dụng đối tượng SHCN không được vượt quá phạm vi về thời gian mà họ đang sử dụng đối tượng SHCN đó và trong phạm vi về không gian lãnh thổ mà chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu uỷ quyền cho phép họ tiếp tục chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

(ii) Bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

Bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể là cá nhân hoặc pháp nhân. Vì việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bản chất là một giao

dịch dân sự nên các bên tham gia giao dịch này cũng phải đáp ứng các tiêu chí về mặt chủ thể được quy định tại Bộ luật Dân sự. Theo đó, nếu bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là cá nhân thì phải có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự đầy đủ, còn nếu là pháp nhân thì pháp nhân đó phải được thành lập hợp pháp theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng cần phải có năng lực sản xuất, kinh doanh phù hợp với việc sử dụng đối tượng SHCN đó để đảm bảo cho việc khai thác, sử dụng đối tượng SHCN một cách hiệu quả cũng như không gây phương hại đến lợi ích của chủ sở hữu và đối tượng quyền SHCN.

1.2. Lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2.1.1. Khái niệm về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo từ điển Tiếng Việt “*hạn chế*” là giữ lại, ngăn lại trong một giới hạn nhất định, không để cho vượt qua⁷³. Theo Từ điển Luật học “*giới hạn quyền sở hữu*” là phạm vi mà pháp luật xác định cho chủ sở hữu trong việc chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản thuộc sở hữu của mình⁷⁴. Như vậy, thuật ngữ “*hạn chế*” hay “*giới hạn*” có thể hiểu là ngăn lại, không để vượt qua một phạm vi nhất định. Về nguyên tắc, khi được Nhà nước cấp văn bằng bảo hộ thì chủ sở hữu đối tượng SHCN sẽ có độc quyền sử dụng đối tượng đó trong thời hạn được bảo hộ. Các tổ chức, cá nhân khác muốn sử dụng đối tượng SHCN trong thời gian bảo hộ thì phải xin phép và được sự đồng ý của chủ sở hữu. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho các chủ thể khác cùng sử dụng phụ thuộc vào ý chí của người nắm độc quyền. Về cơ bản, pháp luật tôn trọng quyền sử dụng và định đoạt của chủ sở hữu. Chủ sở hữu

73. *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb giáo dục, tr. 136.

74. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb Từ điển bách khoa - Nxb Tư pháp, Hà Nội, tr. 310.

có quyền cho phép người khác được phép sử dụng đối tượng SHCN hay không là phụ thuộc vào ý chí của mình và sự tự do thoả thuận giữa các bên trong việc giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu sẽ bị hạn chế. Hay nói cách khác là chủ sở hữu đối tượng SHCN không thể tự do chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo ý chí của mình trong các trường hợp như: bắt buộc bên được chuyển quyền phải thực hiện những yêu cầu bất hợp lý do mình đặt ra trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN; mục đích hạn chế vì an ninh, quốc phòng; lợi ích của Nhà nước, lợi ích của người tiêu dùng; lợi ích chung xã hội hoặc để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh trong nền kinh tế...

Có thể thấy, nền tảng lý thuyết về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN xuất phát từ việc vận dụng các học thuyết và nguyên tắc cơ bản trong bảo hộ quyền SHTT nói chung và quyền SHCN nói riêng như sau:

Thứ nhất, nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHCN với lợi ích công cộng

Về lý thuyết, vấn đề cân bằng lợi ích giữa các chủ thể mà nền tảng là học thuyết Công lợi như là một trong những học thuyết mang tính lịch sử. Trong lĩnh vực quyền SHTT, học thuyết Công lợi có thể được nghiên cứu và vận dụng trong việc xây dựng các quy định về hạn chế quyền của chủ sở hữu nói chung và hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nói riêng để góp phần tạo nên sự cân bằng, hài hoà trong bảo hộ quyền của các đối tượng này. Độc quyền là sự trao thưởng của toàn xã hội, mà đại diện là Nhà nước cho công sức, vốn đầu tư mà các chủ thể quyền SHCN đã bỏ ra để nghiên cứu và sáng tạo. Tuy nhiên, để đảm bảo cả lợi ích của cộng đồng thì không phải lúc nào chủ sở hữu các đối tượng quyền SHCN cũng có thể sử dụng “độc quyền” này đối với các tài sản trí tuệ của họ. Pháp luật cho phép cộng đồng có thể sử dụng các tài sản trí tuệ nếu việc sử dụng các quyền này không gây ảnh hưởng tới lợi ích của người khác hoặc cho phép cộng đồng tiếp cận tới những

đối tượng SHCN nếu chỉ nhằm mục đích phi thương mại hoặc trong những trường hợp vì những lý do như sức khỏe, an ninh, quốc phòng hoặc trong trường hợp khi sản phẩm mang đối tượng SHCN được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHCN hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, thì chủ thể nắm giữ quyền SHCN không còn quyền kiểm soát đối với việc phân phối và khai thác thương mại sản phẩm. Đây chính là nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu và cộng đồng. Bản chất của nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu quyền SHCN với lợi ích cộng đồng là sự dung hoà quyền lợi giữa các bên nhằm tạo điều kiện tồn tại và phát triển cho chính các bên, cao hơn nữa là thúc đẩy sự phát triển của khoa học và kỹ thuật. Mỗi bên sẽ phải hy sinh một phần quyền lợi của mình để hướng tới lợi ích chung lớn hơn mà sâu xa hơn chính là tạo ra một xã hội phát triển bền vững, công bằng, bình đẳng⁷⁵.

Thứ hai, học thuyết tương xứng

Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ được xây dựng trên nền tảng học thuyết Công lợi mà còn được vận dụng trên cơ sở lý thuyết là học thuyết tương xứng. Học thuyết tương xứng với nguồn gốc từ các nỗ lực xây dựng cơ sở triết học của hệ thống luật pháp được hiểu là công cụ ngăn chặn, xử lý xung đột lợi ích, bắt đầu từ thời cổ đại và được hoàn thiện không ngừng trong quá trình phát triển hoàn thiện của các nền dân chủ⁷⁶. Học thuyết tương xứng được xây dựng trong quá trình tìm kiếm giải pháp cho vấn đề làm thế nào giải quyết xung đột giữa các lợi ích trái ngược được các chủ thể khác nhau theo đuổi trong khuôn khổ thực hiện các quyền chủ thể được thừa nhận trong Hiến pháp các nước⁷⁷. Trong lĩnh vực SHTT, học thuyết tương xứng này góp phần giải quyết những xung đột giữa các lợi ích trái

75. Lê Thị Nam Giang (2009), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 02.

76. Eric Engle (2012), *The History of General Principle of Proportionality: An Overview*, *The Darmouth Law Journal*, vol. X, no. 1, pp. 1-11.

77. Kai Moller (2012), *Proportionality: Challenging the Critics*, *International Journal of Constitutional Law*, vol. 4, no. 3, pp. 709-731; Matthias Klatt & Moritz Meister (2012), *Proportionality - a benefit to the human rights? Remarks on the I-CON Controversy*, *International Journal of Constitutional Law*, vol. 4, no. 3, pp. 687-708; E. Thomas Sullivan (2007), *The Doctrine of Proportionality in a Time of War*, *Minnesota Journal of International Law*, vol. 16, no. 2, pp. 457-469.

ngược của chủ sở hữu đối tượng SHTT với các chủ thể khác nhằm đảm bảo được sự cân bằng lợi ích giữa các chủ thể.

Thực tiễn khai thác, sử dụng các đối tượng quyền SHCN thường xảy ra sự xung đột, đối lập về lợi ích giữa chủ sở hữu đối tượng SHCN với lợi ích của chủ thể khác và lợi ích cộng đồng. Bên nắm độc quyền đối tượng SHCN luôn muốn khai thác một cách triệt để, tối đa hoá lợi ích mà đối tượng mang lại thì trong một chừng mực nào đó việc khai thác, sử dụng đó có thể ảnh hưởng đến lợi ích chung như trong trường hợp chủ sở hữu lạm dụng độc quyền. Chính vì vậy, muốn giải quyết được sự xung đột nhằm điều hoà lợi ích thì biện pháp mà Nhà nước có thể sử dụng là đặt ra giới hạn quyền sử dụng của chủ sở hữu, người có quyền sử dụng hợp pháp đối tượng SHCN cũng như hạn chế việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng đó. Có thể nhận thấy, cùng với học thuyết Công lợi, học thuyết tương xứng được vận dụng như những nền tảng lý thuyết cơ bản trong việc nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nhằm cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, đảm bảo cho việc chủ sở hữu không lạm dụng độc quyền của mình trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mà gây ảnh hưởng tới lợi ích của người khác hoặc của cộng đồng.

Thứ ba, nguyên tắc bảo đảm tự do cạnh tranh trong quyền SHTT

Ngoài việc vận dụng học thuyết Công lợi và học thuyết tương xứng thì việc vận dụng nguyên tắc bảo đảm tự do cạnh tranh trong quyền SHTT sẽ bổ sung hoàn chỉnh thêm cho việc nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Đối với chủ sở hữu các đối tượng quyền SHCN, khi được Nhà nước bảo hộ về mặt pháp lý, họ sẽ có độc quyền trong việc khai thác và sử dụng các đối tượng này và sẽ tạo nên lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Với lợi ích to lớn từ thị trường mang lại, không loại trừ việc chủ sở hữu sẽ lạm dụng độc quyền do pháp luật SHTT ghi nhận và bảo vệ để gây hại đến môi trường cạnh tranh. Theo đó, các chủ sở hữu đối tượng quyền SHCN có thể sử dụng các lợi thế cạnh tranh của mình để sử dụng hoặc

chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nhằm tạo ra các rào cản gia nhập thị trường và gia tăng các chi phí cho đối thủ cạnh tranh. Do vậy, để đảm bảo công bằng thì tự do cạnh tranh giữa chủ sở hữu và các đối thủ cạnh tranh là nguyên tắc cần được đảm bảo.

Dựa trên nền tảng các học thuyết và nguyên tắc nêu trên, các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng quyền SHTT nói chung và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng được ghi nhận trong Luật SHTT. Tuy nhiên, trong khoa học pháp lý hiện nay khái niệm về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN chưa được xây dựng cụ thể. Luật SHTT năm 2005 (SĐ, BS năm 2009, 2019 và năm 2022) là một đạo luật chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn thi hành cũng chưa đưa ra khái niệm này mà chỉ có khái niệm về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại khoản 1 Điều 141 như sau: *“Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình”*. Khái niệm này đã đề cập đến việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là quyền của chủ sở hữu cho phép các cá nhân, tổ chức khác sử dụng đối tượng SHCN trong phạm vi quyền sử dụng của mình. Tuy nhiên, việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ là việc pháp luật có các quy định hạn chế quyền của chủ sở hữu khi chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho cá nhân, tổ chức khác trong những trường hợp và điều kiện nhất định mà còn là việc hạn chế quyền của chủ thể khác cũng không được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó chẳng hạn như: việc hạn chế quyền của bên được chuyển quyền trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN có nghĩa vụ phải ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu hoặc bên được chuyển quyền không được phép chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN cho bên thứ ba nếu không được sự cho phép của bên chuyển quyền...

Như vậy, từ phân tích, lập luận và trên cơ sở vận dụng các học thuyết, nguyên tắc nêu trên, tác giả xin đưa ra khái niệm về “*hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp*” như sau:

Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là việc Nhà nước không cho phép hoặc cho phép chủ sở hữu, người có quyền sử dụng hợp pháp trong phạm vi quyền sử dụng của mình được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho cá nhân, tổ chức khác nhưng phải bảo đảm điều kiện cho việc sử dụng các đối tượng SHCN đó.

1.2.1.2. Đặc điểm của hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Từ khái niệm đã được đề cập ở trên, có thể rút ra các đặc điểm về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như sau:

Thứ nhất, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được thực hiện trong các trường hợp cụ thể với những điều kiện nhất định.

Hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là việc hạn chế chuyển quyền của chủ sở hữu trong những trường hợp nhất định không chỉ nhằm bảo vệ quyền của bên được chuyển quyền mà còn vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích cộng đồng và trong những trường hợp cấp bách liên quan đến an ninh, quốc phòng hoặc để đảm bảo cạnh tranh lành mạnh. Xuất phát từ các lý do trên, pháp luật quy định về các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN một mặt để đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu và những lợi ích của các chủ thể khác, mặt khác tránh trường hợp chủ sở hữu lạm dụng độc quyền của mình để gây ảnh hưởng đến tính cạnh tranh lành mạnh của thị trường.

Thứ hai, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không chỉ áp dụng đối với chủ sở hữu đối tượng SHCN mà còn áp dụng đối với các chủ thể khác.

Do đặc điểm của từng loại tài sản mà việc sử dụng tài sản có sự khác nhau. Đối với tài sản hữu hình, tại một thời điểm chỉ có một chủ thể duy nhất

được quyền sử dụng tài sản đó. Trong khi đó, đối với tài sản vô hình như các đối tượng quyền SHCN thì trong cùng một thời điểm có thể có nhiều chủ thể cùng sử dụng đối tượng đó. Điều này có nghĩa là, trong cùng một thời điểm, cả chủ sở hữu và những người được chủ sở hữu cho phép đều có thể sử dụng đối tượng SHCN. Và không chỉ dừng lại ở đó, trong trường hợp được sự cho phép của chủ sở hữu thì bên được chuyển quyền có thể tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng cho một hoặc nhiều bên khác nhau để cùng sử dụng đối tượng SHCN. Chính vì vậy, hoạt động chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ là quyền của chủ sở hữu mà còn ghi nhận cho chủ thể khác một khi được sự cho phép của chủ sở hữu với tư cách là bên được chuyển quyền. Và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ là việc chủ sở hữu không được phép hoặc giới hạn chủ sở hữu chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong một số trường hợp nhất định mà còn bao gồm cả việc hạn chế quyền của các chủ thể khác như hạn chế đối với bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Hay nói một cách khác, việc thiết lập các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đối với chủ sở hữu thì hệ quả tất yếu cũng sẽ đặt ra các giới hạn trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ thể khác.

Thứ ba, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là một trong các trường hợp cụ thể của hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN của chủ sở hữu.

Bên cạnh quyền định đoạt, quyền sử dụng các đối tượng SHCN của chủ sở hữu được Nhà nước ghi nhận và bảo hộ. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp chủ sở hữu đều có quyền sử dụng đối tượng SHCN theo ý chí của mình mà theo quy định của luật quyền sử dụng của chủ sở hữu có thể bị hạn chế bởi các lý do luật định. Một trong các trường hợp thể hiện rõ hạn chế quyền sử dụng của chủ sở hữu - người nắm độc quyền đối tượng SHCN đó là trong phạm vi quyền sử dụng của mình nhưng có thể chủ sở hữu lại không được tự do ý chí chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng SHCN đó cho chủ

thể khác. Hay nói đúng hơn, chủ sở hữu sẽ bị hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng các SHCN. Giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN của chủ sở hữu có mối quan hệ biện chứng với nhau. Và mối quan hệ giữa hai nội dung trên thể hiện như thế nào sẽ được làm rõ trong phần tiếp theo của luận án.

1.2.2. Mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Về nguyên tắc, các quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN được pháp luật bảo hộ trong thời gian đối tượng SHCN đó còn hiệu lực bảo hộ. Chủ sở hữu có độc quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN đó và bất kỳ chủ thể nào khác muốn sử dụng đối tượng SHCN thì phải xin phép chủ sở hữu và trả tiền thù lao cho chủ sở hữu thông qua các hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể xuất phát từ các lý do liên quan đến an ninh, quốc phòng, vì lợi ích của Nhà nước, lợi ích chung xã hội hoặc nhằm mục đích bảo đảm cạnh tranh lành mạnh... quyền sử dụng của chủ sở hữu đối với các đối tượng SHCN sẽ bị hạn chế hay nói một cách khác trong những trường hợp này chủ sở hữu không được tự do ý chí sử dụng đối tượng SHCN mặc dù thực tế các đối tượng này mình đang là người nắm giữ độc quyền. Có thể thấy, quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu bị hạn chế trong các trường hợp sau:

Thứ nhất, chủ sở hữu đối tượng SHCN không được quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN đó trong trường hợp người khác sử dụng đối tượng quyền SHCN nhằm phục vụ nhu cầu cá nhân và mục đích phi thương mại. Việc sử dụng sáng chế, KDCN và thiết kế bố trí nhằm phục vụ nhu cầu của cá nhân, mục đích phi thương mại hoặc nhằm mục đích đánh giá, phân tích, nghiên cứu khoa học, thí nghiệm, thử nghiệm, sản xuất thử hoặc nhằm mục đích thu thập thông tin và giảng dạy đều không phải xin phép và trả thù lao cho chủ sở hữu sáng chế.

Trên thực tế, pháp luật chỉ ghi nhận và bảo hộ quyền độc quyền sử dụng một cách hợp pháp của chủ sở hữu sáng chế, KDCN và thiết kế bố trí nếu thực sự các đối tượng này được đưa vào áp dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh để không chỉ mang lại lợi ích cho chính chủ sở hữu mà còn mang lại lợi ích cho người khác, cho cộng đồng. Có thể nói, đây chính là điểm khác biệt của quyền SHTT nói chung và quyền SHCN đối với sáng chế, KDCN và thiết kế bố trí nói riêng so với việc sử dụng các tài sản hữu hình. Do đó, nếu chủ thể khác sử dụng các đối tượng sáng chế, KDCN và thiết kế bố trí nhằm mục đích nhu cầu cá nhân và không nhằm mục đích thương mại thì về nguyên tắc không phải xin phép, trả thù lao và hành vi trên được xem là hành vi hợp pháp, không xâm phạm quyền của chủ sở hữu.

Thứ hai, hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu trong trường hợp chủ sở hữu đã đưa các đối tượng SHCN đó ra thị trường và nhập khẩu song song. Theo đó, các sản phẩm, hàng hoá mang sáng chế, nhãn hiệu... do chính chủ sở hữu đưa ra thị trường dù trong nước hay nước ngoài thì chủ sở hữu không có quyền ngăn cấm các hành vi nhập khẩu, lưu thông các sản phẩm, hàng hoá đó. Quy định này bắt nguồn từ nội dung cơ bản của học thuyết hết quyền hay nguyên tắc cạn quyền trong SHTT. Theo thuyết hết quyền, khi sản phẩm mang đối tượng quyền SHCN được đưa ra thị trường bởi chính chủ thể nắm giữ quyền SHCN hoặc với sự đồng ý của chủ thể này, chủ thể nắm giữ quyền SHCN không còn quyền kiểm soát đối với việc phân phối và khai thác thương mại sản phẩm. Mặt khác, việc nhập khẩu hợp pháp các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ chứa quyền SHCN của chủ sở hữu đối tượng SHCN đó đã được đưa ra thị trường tại bất cứ nơi đâu được gọi là hành vi nhập khẩu song song. Tuỳ thuộc vào pháp luật của mỗi quốc gia, hành vi nhập khẩu song song có thể được chấp nhận ở cấp độ quốc gia, khu vực hoặc quốc tế. Như vậy, thuyết hết quyền và nhập khẩu song song xác định giới hạn cho quyền sử dụng đối tượng SHCN mang tính độc quyền và cân bằng giữa bảo hộ quyền SHCN với đảm bảo sự lưu thông của thị trường cũng như duy

trì cạnh tranh lành mạnh; đảm bảo cân bằng giữa bảo vệ lợi ích của chủ thể nắm giữ quyền SHCN với lợi ích của người tiêu dùng⁷⁸.

Thứ ba, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế theo mệnh lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển giao quyền sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền còn được gọi với nhiều thuật ngữ khác nhau như: “li-xăng bắt buộc”, “li-xăng không tự nguyện” hoặc “li-xăng cưỡng bức”. Ngược lại với “li-xăng tự nguyện”, li-xăng bắt buộc được cấp theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bất chấp ý kiến của chủ sở hữu sáng chế⁷⁹. Quy định về li-xăng bắt buộc nhằm ngăn chặn sự lạm dụng Bằng độc quyền sáng chế hoặc vì lợi ích công cộng như lý do bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ an ninh, quốc phòng...

Pháp luật quốc tế cũng như pháp luật của các quốc gia trên thế giới quy định về việc chuyển quyền sử dụng bắt buộc chỉ áp dụng cho sáng chế, không áp dụng đối với các đối tượng SHCN khác như: KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại... Trong trường hợp này quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho chủ thể khác sử dụng theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà không cần được sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế.

Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế bắt nguồn từ nghĩa vụ sử dụng sáng chế của chủ sở hữu sáng chế được đưa ra bởi Luật độc quyền của Vương quốc Anh năm 1623⁸⁰. Đạo luật đầu tiên trên thế giới có quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là Luật sáng chế năm 1784 của Nam Carolina⁸¹. Hiện nay, hầu hết các quốc gia đều có quy định về bắt buộc chuyển

78. Nguyễn Như Quỳnh (2009), “Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số quốc gia Asian”, *Tạp chí Luật học*, số 12.

79. WIPO (2001), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Cục SHTT dịch và phát hành, tr. 35.

80. Carlos M. Correa (1999), *Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For Developing Countries*, www.southcentre.org/publications/coplicence.htm, pp.3.

81. Fritz Macklup (1958), *An economics review of the patent system - Study of the Subcommittee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the US Senate Committee on the Judiciary*, 85th Congress, US Government printing Office - Washington, pp.2.

giao quyền sử dụng sáng chế. Tại nhiều quốc gia, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế được công nhận như một công cụ quan trọng nhất cho việc hạn chế các tác động tiêu cực của việc bảo hộ sáng chế đến phúc lợi xã hội⁸².

Về bản chất, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là việc hạn chế quyền của người nắm độc quyền sử dụng sáng chế. Theo quy định của pháp luật các quốc gia, việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm các mục đích sau đây:

Một là, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm kiểm soát sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu sáng chế (có thể vi phạm pháp luật cạnh tranh hoặc không). Các trường hợp lạm dụng độc quyền được quy định rộng rãi trong các hệ thống pháp luật như là lý do cho việc bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế là:

- Chủ sở hữu sáng chế từ chối chuyển giao quyền sử dụng sáng chế với các điều kiện thương mại hợp lý.
- Không sử dụng sáng chế hoặc sử dụng sáng chế ở mức không đầy đủ.
- Đưa ra mức giá quá cao đối với sản phẩm.

Hai là, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm mục đích công cộng, bao gồm sử dụng sáng chế nhân danh Nhà nước nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khỏe cộng đồng, an ninh quốc gia, phát triển kinh tế, các trường hợp khẩn cấp quốc gia hay đặc biệt khẩn cấp.

Ba là, bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc.

Cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định bắt buộc chuyển quyền sử dụng sáng chế có thể là Tòa án, có thể là cơ quan hành chính hoặc cả hai tùy theo quy định của pháp luật mỗi quốc gia⁸³.

82. Frederick M. Abbot (2002), *WTO TRIPS agreement and its implications for access to medicines in developing countries*, Commission on intellectual property rights. www.frederickabbott.com/uploads/sp2a_abbott_study.pdf, pp.13.

83. Lê Thị Nam Giang (2013), *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng*, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 40-41.

Thứ tư, sử dụng sáng chế, KDCN của người có quyền sử dụng trước.

Trường hợp trước ngày đơn đăng ký sáng chế, KDCN được công bố mà có người đã sử dụng hoặc chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sử dụng sáng chế, KDCN đồng nhất với sáng chế, KDCN trong đơn đăng ký nhưng được tạo ra một cách độc lập (được gọi là “người có quyền sử dụng trước”) thì sau khi văn bằng bảo hộ được cấp, người đó có quyền tiếp tục sử dụng sáng chế, KDCN trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc chuẩn bị để sử dụng mà không phải xin phép hoặc trả tiền đền bù cho chủ sở hữu sáng chế, KDCN được bảo hộ. Như vậy, người có quyền sử dụng trước đối với sáng chế, KDCN có quyền sử dụng sáng chế, KDCN của người khác mà không cần phải xin phép hoặc trả tiền đền bù. Song việc sử dụng này được đặt trong giới hạn và điều kiện nhất định để đảm bảo quyền của chủ sở hữu sáng chế, KDCN trong việc khai thác giá trị kinh tế của sáng chế, KDCN. Đó là việc sử dụng của người sử dụng trước đối với sáng chế, KDCN phải trong phạm vi và khối lượng đã sử dụng hoặc chuẩn bị sử dụng trước ngày sáng chế, KDCN được cấp văn bằng bảo hộ. Người có quyền sử dụng trước không được mở rộng phạm vi, khối lượng sử dụng nếu không được chủ sở hữu sáng chế, KDCN cho phép.

Thứ năm, hạn chế quyền sử dụng của chủ sở hữu đối tượng SHCN trong trường hợp sử dụng sáng chế cơ bản nhằm sử dụng sáng chế phụ thuộc.

Sáng chế phụ thuộc là sáng chế được tạo ra trên cơ sở một sáng chế khác (còn gọi là “sáng chế cơ bản”) và chỉ có thể sử dụng được với điều kiện phải sử dụng sáng chế cơ bản. Trong trường hợp chứng minh được sáng chế phụ thuộc tạo ra một bước tiến quan trọng về kỹ thuật so với sáng chế cơ bản và có ý nghĩa kinh tế lớn, chủ sở hữu sáng chế phụ thuộc có quyền yêu cầu chủ sở hữu sáng chế cơ bản chuyển giao quyền sử dụng sáng chế cơ bản với giá cả và điều kiện thương mại hợp lý. Đây chính là việc hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế cơ bản trong việc sử dụng sáng chế. Nếu chủ sở hữu sáng chế cơ bản không chuyển giao theo yêu cầu của chủ sở hữu sáng chế phụ

thuộc mà không có lý do chính đáng thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế cơ bản này.

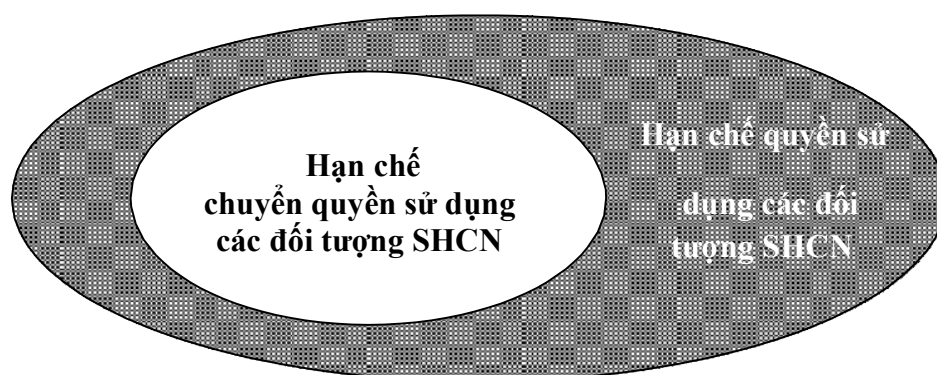
Thứ sáu, quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu bị hạn chế trong trường hợp chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Như đã trình bày, quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN luôn được pháp luật bảo hộ trong suốt thời gian còn hiệu lực. Trong khoảng thời gian này, chủ sở hữu có độc quyền trong việc khai thác, sử dụng đối tượng SHCN đó. Một trong các hành vi thể hiện rõ quyền sử dụng của chủ sở hữu là chủ sở hữu có quyền chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho cá nhân, tổ chức khác thông qua các hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định và xuất phát từ những lý do khác nhau mà quyền sử dụng của chủ sở hữu có thể bị hạn chế. Và việc hạn chế quyền sử dụng của chủ sở hữu - người nắm độc quyền tất yếu dẫn đến hệ quả là một khi chủ sở hữu thực hiện hoạt động chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mà mình đang sở hữu cũng sẽ có những hạn chế nhất định. Những hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN thể hiện ở chỗ: không phải tất cả các đối tượng SHCN thì chủ sở hữu đều có thể chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác; việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN luôn phải bảo đảm được quyền giữa các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN hoặc việc chuyển quyền sử dụng phải bảo đảm được tính cạnh tranh cũng như chống độc quyền... Có như thế thì việc đặt ra giới hạn quyền sử dụng mới mang ý nghĩa thực tiễn. Hay nói một cách khác, hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN là nội dung "*trạng thái tĩnh*" của giới hạn quyền, còn hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN lại là nội dung "*trạng thái động*" của nó⁸⁴.

Như vậy, có thể kết luận hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN là giới hạn tổng thể của quyền SHCN. Trong khi đó, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là một trong các trường hợp cụ thể của nó và cả

84. Phan Quốc Nguyên (2016), *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 67.

hai nội dung có mối quan hệ biện chứng và mật thiết với nhau. Có hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN thì mới đặt ra hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Ngược lại, một khi hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được làm rõ thì hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN của chủ sở hữu cũng được thể hiện rõ hơn. Có thể nói, đây chính là mối quan hệ biện chứng giữa cái tổng thể với cái bộ phận trong mối tương quan gắn kết với nhau. Và hạn chế quyền sử dụng đối tượng SHCN với hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có nguyên nhân chính đều xuất phát từ việc hạn chế các quyền mà chủ sở hữu đối tượng SHCN đang nắm giữ độc quyền và họ không được tự do sử dụng hoặc tự do chuyển quyền sử dụng cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào khác trong phạm vi quyền sử dụng của mình.



Biểu đồ 1.1. Thể hiện mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2.3. Căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Về nguyên tắc, đối với các đối tượng quyền SHCN, chủ sở hữu có quyền tự do chuyển quyền sử dụng cho bất cứ cá nhân, tổ chức có nhu cầu. Tuy nhiên, xuất phát từ một số lý do nhất định mà Nhà nước có thể hạn chế hành vi này. Việc Nhà nước thiết lập các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN tất cả đều hướng đến mục đích chung là để có thể

hài hoà được lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích của chủ thể khác và lợi ích chung xã hội. Do đó, khi xây dựng các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN ngoài việc phải dựa trên các căn cứ khoa học và thực tiễn thì cần phải xuất phát từ các căn cứ cụ thể. Các căn cứ hạn chế đó có thể được chia thành các nhóm sau:

1.2.3.1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế bởi đặc điểm của các đối tượng quyền

Xuất phát từ đặc điểm riêng biệt của các đối tượng SHCN mà việc chuyển quyền sử dụng không được thực hiện đối với tất cả các đối tượng mà chỉ áp dụng đối với một số đối tượng cụ thể bao gồm: sáng chế, nhãn hiệu (trừ nhãn hiệu tập thể không thể chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó), KDCN, thiết kế bố trí và bí mật kinh doanh. Các đối tượng SHCN còn lại như chỉ dẫn địa lý hay tên thương mại không được phép chuyển quyền sử dụng bởi lẽ chỉ dẫn địa lý mang các đặc điểm là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Chính vì yếu tố mang những đặc trưng riêng gắn liền với khu vực địa lý lãnh thổ, quốc gia nên chỉ dẫn địa lý là đối tượng SHCN thuộc sở hữu của Nhà nước và không thể tự do chuyển quyền sử dụng cho người khác. Cá nhân, tổ chức muốn sử dụng chỉ dẫn địa lý trên hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất thì phải thực hiện hành vi đăng ký với tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý đó.

Tương tự như chỉ dẫn địa lý, tên thương mại cũng bị hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng bởi tên thương mại mang đặc điểm là tên gọi của tổ chức, cá nhân kinh doanh và là dấu hiệu quan trọng dùng để phân biệt giữa chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh. Sự phân biệt rõ ràng giữa các chủ thể kinh doanh trong môi trường kinh doanh để bảo đảm cho sự cạnh tranh lành mạnh là điều cần thiết. Vì lẽ đó, việc chuyển quyền sử dụng cũng không được đặt ra đối với đối tượng SHCN là tên thương mại.

Ngoài ra, khi bàn đến các đối tượng quyền SHCN bị hạn chế chuyển quyền sử dụng thì chúng ta không thể không nhắc đến sáng chế mật. Đây là một loại sáng chế đặc biệt, thuộc sở hữu của Nhà nước và liên quan đến lĩnh vực an ninh, quốc phòng. Tại Việt Nam, trên cơ sở vì mục tiêu an ninh quốc gia, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (được Sửa, Bổ sung bởi Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN đã bổ sung các quy định về sáng chế mật⁸⁵. Tại khoản 1 Điều 23a của Nghị định quy định: *“Sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước gọi là sáng chế mật”*. Trên cơ sở đó, trong quá trình Sửa, Bổ sung, Luật SHTT năm 2022 đã bổ sung khái niệm về sáng chế mật tại khoản 12a Điều 4 đó là: *“Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước”*. Như vậy, có thể hiểu sáng chế mật là một giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng có tính mới, tính sáng tạo so với thế giới và được xác định là bí mật nhà nước được bảo vệ theo chế độ riêng. Theo đó, những thông tin về sáng chế mật không thể được công bố, triển khai áp dụng như các sáng chế thông thường khác. Vì vậy, sáng chế mật chính là giải pháp kỹ thuật mang tính sáng tạo, tính mới so với trình độ kỹ thuật trên thế giới và có thể được áp dụng vào sản xuất công nghiệp và liên quan đến bí mật quốc phòng, an ninh quốc gia nên việc chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng này bị hạn chế hơn so với các đối tượng khác của quyền SHCN.

85. Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (được Sửa, Bổ sung bởi Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010) quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN bị thay thế bởi Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT.

1.2.3.2. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế nhằm mục đích bảo đảm quyền của các bên liên quan

** Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế nhằm mục đích bảo đảm quyền của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN*

Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nhằm mục đích khai thác lợi ích kinh tế của đối tượng SHCN, đem lại những giá trị kinh tế cho bên chuyển quyền song việc xây dựng các căn cứ hạn chế về chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng phải xuất phát từ việc bảo đảm lợi ích cho các bên trong giao dịch chuyển quyền và đặc biệt là đối với bên được chuyển quyền. Bên được chuyển quyền thường là bên yếu thế hơn trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Do đó, nhận thức đúng đắn vấn đề trên thì khi xây dựng các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mới hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

** Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng*

Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng và họ là người cuối cùng tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ và cũng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất từ hàng hoá, dịch vụ trong chuỗi cung ứng. Chất lượng của hàng hoá, dịch vụ do người tiêu dùng phản ánh có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Do đó, trong quá trình sử dụng hàng hoá, dịch vụ, người tiêu dùng cần được đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, quyền và các lợi ích hợp pháp; được cung cấp thông tin về chất lượng hàng hoá, dịch vụ; được yêu cầu bồi thường khi chất lượng hàng hoá, dịch vụ không đúng với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc các nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đã công bố.

Mục đích của việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là để thúc đẩy sự phát triển của nền sản xuất, thị trường. Việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không chỉ đảm bảo lợi ích của các chủ thể quyền mà cũng cần

đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng để họ không chịu thiệt hại khi phải tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi bên được chuyển quyền khi bên được chuyển quyền không đáp ứng tiêu chí chất lượng như hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu mà còn đảm bảo được sự khuếch trương thanh thế, khẳng định được vị thế của nhãn hiệu được chuyển quyền. Do vậy, khi xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thì phải xem xét đến yếu tố vì lợi ích của người tiêu dùng là cần thiết.

** Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế nhằm mục đích vì lợi ích chung xã hội*

Bên cạnh dựa trên mục đích bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng thì khi xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng cần phải quan tâm đến yếu tố vì lợi ích chung xã hội. Bởi lẽ lợi ích mà quyền SHCN mang lại không chỉ cho người nắm độc quyền đối tượng SHCN mà còn đem lại lợi ích cho toàn xã hội. Do đó, xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải dựa trên sự dung hoà quyền lợi giữa chủ sở hữu quyền SHCN và lợi ích xã hội nhằm tạo ra điều kiện tồn tại và phát triển cho chính các bên và hơn nữa là thúc đẩy sự phát triển của khoa học - kỹ thuật.

1.2.3.3. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế trong những điều kiện đặc thù

Đối với những tài sản trí tuệ như sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí được tạo ra từ kết quả nghiên cứu của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước thì sẽ bị hạn chế chuyển quyền sử dụng. Điều này xuất phát từ việc các đối tượng SHCN này được tạo ra từ việc sử dụng toàn bộ hoặc một phần ngân sách nhà nước nên Nhà nước sẽ là chủ thể quyết định việc sử dụng các đối tượng SHCN này cũng như việc chuyển quyền sử dụng chúng chứ không phải tự do theo ý chí của bên tạo ra hay tổ chức chủ trì nhiệm vụ. Thông thường, các tổ chức chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ khi thực hiện các nhiệm vụ này sẽ tạo ra các tài sản trí tuệ như sáng chế,

KDCN, thiết kế bố trí và sẽ tùy từng trường hợp thì quyền đăng ký tương ứng với tỷ lệ phần ngân sách nhà nước được giao cho tổ chức chủ trì một cách tự động và không bồi hoàn. Tổ chức chủ trì sẽ có nghĩa vụ phân chia lợi nhuận sau thuế từ việc sử dụng, chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu, góp vốn bằng sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí sau khi đã trả thù lao cho tác giả trong đó việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được tạo ra bởi ngân sách nhà nước phải được Nhà nước cho phép.

1.2.3.4. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế trong trường hợp chủ sở hữu có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh

Dưới góc độ pháp luật SHTT, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền SHTT nói chung và chủ sở hữu đối tượng quyền SHCN nói riêng và để tạo động lực cho việc thúc đẩy sáng tạo, pháp luật thừa nhận quyền tự do khai thác, sử dụng cũng như định đoạt quyền SHCN của mình trong phạm vi bảo hộ và thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, điều đó không mặc nhiên tạo nên vị thế độc quyền cho chủ sở hữu cũng như chấp nhận mọi hành vi của chủ thể nhằm loại bỏ sự lạm dụng của họ có tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh và quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy, pháp luật cạnh tranh được sử dụng bổ sung nhằm đảm bảo quyền độc quyền mà pháp luật SHTT trao cho chủ thể quyền SHTT không bị lạm dụng bởi các hành vi hạn chế cạnh tranh, góp phần tạo nên hiệu quả điều chỉnh của hệ thống pháp luật quốc gia⁸⁶. Vì vậy, khi xây dựng căn cứ về hạn chế chuyển quyền sử dụng cũng phải xem xét đến yếu tố cân bằng giữa pháp luật SHTT với pháp luật cạnh tranh.

1.2.4. Các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Có thể nói, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được coi là một trong các biện pháp để hài hoà lợi ích giữa chủ sở hữu đối tượng

86. Bùi Thị Hằng Nga (2018), “Điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 4 (380)/Kỳ 2, tháng 2/2019, tr. 21.

quyền SHCN với lợi ích của chủ thể khác. Đây cũng được coi là ranh giới phân định quyền của chủ sở hữu với quyền của chủ thể khác trong quá trình khai thác, sử dụng đối tượng SHCN. Đối tượng quyền SHCN bao gồm: sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh và chỉ dẫn địa lý. Trên cơ sở các căn cứ hạn chế đã được xác định, việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN bị hạn chế không những liên quan đến đối tượng của quyền mà còn có thể bị hạn chế trong các trường hợp cụ thể. Các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm:

1.2.4.1. Hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

** Đối tượng SHCN không được phép chuyển quyền sử dụng*

+ Quyền sử dụng tên thương mại không được chuyển giao

Đối với tên thương mại, chủ sở hữu được sử dụng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trong các giấy tờ, giao dịch, biển hiệu, sản phẩm... của mình trong lĩnh vực kinh doanh. Tên thương mại là một trong những dấu hiệu quan trọng để cá biệt hoá chủ thể kinh doanh, mang yếu tố nhân thân. Vì vậy, tên thương mại luôn gắn liền với một chủ thể kinh doanh và không thể chuyển giao cho người khác sử dụng. Mọi hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đã được sử dụng trước gây ra sự nhầm lẫn về chủ thể sản xuất, kinh doanh đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Đây chính là lý do mà tên thương mại là đối tượng SHCN không được phép chuyển quyền sử dụng.

** Đối tượng SHCN được phép chuyển quyền sử dụng nhưng bị hạn chế*

(i) Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay một quốc gia cụ thể. Khoản 1 Điều 22 Hiệp định về các khía cạnh thương mại liên quan đến quyền SHTT (Hiệp định TRIPS) quy định:

“Chỉ dẫn địa lý được hiểu là một chỉ dẫn nhằm xác định một sản phẩm có xuất xứ trên lãnh thổ của một nước thành viên hoặc một vùng, một

khu vực địa lý của nước đó, mà chất lượng, danh tiếng hay các đặc tính khác của sản phẩm chủ yếu có được do nguồn gốc địa lý này mang lại”⁸⁷.

Xuất phát từ yếu tố chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý chủ yếu có được do nguồn gốc địa lý mang lại nên việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sẽ làm mất đi chức năng chỉ dẫn nguồn gốc địa lý của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý nên việc chuyển quyền sử dụng đối với chỉ dẫn địa lý bị hạn chế. Chỉ dẫn địa lý là tài sản thuộc sở hữu nhà nước. Nhà nước chỉ trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý cho tổ chức, cá nhân nào tiến hành sản xuất sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý tại địa phương đó. Đồng thời, cá nhân, tổ chức được Nhà nước trao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý trên hàng hoá, sản phẩm của mình thì không được phép chuyển quyền sử dụng này cho người khác. Hay nói một cách khác, chỉ dẫn địa lý là đối tượng quyền SHCN bị hạn chế chuyển quyền sử dụng và không phải bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng có quyền sử dụng đối tượng này.

(ii) Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh quốc gia theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Như vậy, có thể hiểu sáng chế mật là một giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng được xác định là bí mật nhà nước và được bảo vệ theo chế độ riêng. Đây là những giải pháp kỹ thuật khi được áp dụng sẽ làm thay đổi đáng kể hoặc toàn diện công dụng của quân trang, quân dụng trong hoạt động an ninh, quốc phòng. Do đó, các thông tin về sáng chế mật không thể bộc lộ vì nếu bộc lộ sẽ gây bất lợi hoặc thiệt hại trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, ảnh hưởng đến lợi ích của quốc gia. Với tầm quan trọng và ý nghĩa pháp lý, kỹ thuật, công nghệ nên việc sử dụng và chuyển quyền sử dụng các sáng chế mật sẽ bị hạn chế và chỉ được chuyển giao quyền sử dụng khi được phép của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

87. Hiệp định TRIPS về những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT năm 1994.

** Các đối tượng SHCN được phép chuyển quyền sử dụng và đảm bảo các điều kiện cho việc chuyển quyền*

+ Quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.

Nhãn hiệu tập thể là loại nhãn hiệu có chức năng phân biệt sản phẩm của các thành viên thuộc tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu với sản phẩm của các tổ chức, cá nhân không thuộc tổ chức đó. Theo đó, chỉ có các thành viên thuộc tổ chức là chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể mới được sử dụng nhãn hiệu tập thể cho hàng hoá, dịch vụ của mình và họ là những người trực tiếp hoạt động kinh doanh bằng cách cung cấp hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu tập thể ra thị trường.

Do đặc điểm của nhãn hiệu tập thể là dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên của tổ chức nên việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chỉ diễn ra trong phạm vi là thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể. Bởi lẽ khi sử dụng nhãn hiệu tập thể thì các thành viên phải có sự cam kết về chất lượng của hàng hoá, dịch vụ để đảm bảo uy tín của nhãn hiệu tập thể cũng như chủ sở hữu của nhãn hiệu tập thể. Vì vậy, nếu cho phép chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể cho những cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể có thể sẽ dẫn đến các hệ lụy sau:

Thứ nhất, nhãn hiệu tập thể đó không còn chức năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể với các hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên.

Thứ hai, có khả năng khó kiểm soát được chất lượng của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu của các bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể và nhất là khi chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể hoặc người được chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể uỷ quyền cho phép những bên được chuyển quyền tiếp tục được thực hiện những hợp đồng chuyển quyền sử dụng thứ cấp. Như vậy,

đối với nhãn hiệu tập thể chỉ được phép chuyển quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức là thành viên của tập thể.

1.2.4.2. Hạn chế chuyển quyền sử dụng nhằm bảo đảm quyền của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

** Đảm bảo quyền của bên được chuyển quyền*

Quan hệ hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là quan hệ giữa bên chuyển quyền - bên nắm độc quyền và bên được chuyển quyền - bên không có quyền và tạo nên bản chất không bình đẳng giữa các bên tham gia hợp đồng. Bên có lợi thế thường có xu hướng áp đặt những nghĩa vụ bất bình đẳng cho bên còn lại. Do vậy, để đảm bảo quyền tự do, bình đẳng cho các bên chủ thể khi tham gia hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN thì pháp luật cần có các quy định ràng buộc để ngăn chặn tình trạng bên chuyển quyền áp đặt những điều khoản bất hợp lý đối với bên được chuyển quyền. Đặc biệt các điều khoản bất lợi cho bên được chuyển quyền mà không xuất phát từ quyền của bên chuyển quyền có thể là:

Thứ nhất, trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền được sử dụng đối tượng SHCN và hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN trên vùng lãnh thổ không phải là nơi bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu đối tượng SHCN đó.

Đặc trưng của việc bảo hộ các đối tượng quyền SHCN chính là “tính lãnh thổ triệt để”. Đây là nguyên tắc “bảo hộ độc lập” của quyền SHCN do Công ước Paris năm 1883 về bảo hộ SHCN quy định. Có nghĩa là, nếu một đối tượng của quyền SHCN được bảo hộ ở một quốc gia thì không có nghĩa rằng là đối tượng SHCN đó sẽ được bảo hộ ở một quốc gia khác. Do vậy, nếu chủ sở hữu đối tượng SHCN chỉ có quyền sở hữu tại một hoặc một số quốc gia thì họ không có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng SHCN đó trên lãnh thổ quốc gia mà họ không được bảo hộ quyền sở hữu. Ngoài ra, các hàng hoá hoặc dịch vụ được sản xuất và cung cấp bởi hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cũng sẽ được lưu thông trong phạm vi lãnh thổ mà bên chuyển quyền không có quyền sở hữu đối tượng SHCN.

Thứ hai, cấm hoặc hạn chế bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN (trừ nhãn hiệu) và bắt buộc bên được chuyển quyền chuyển giao những cải tiến đó cho bên chuyển quyền.

Các đối tượng SHCN như sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí là những đối tượng mang bản chất sáng tạo về mặt kỹ thuật bởi điều kiện đầu tiên để bảo hộ các đối tượng này đó là “tính mới”. Do vậy, đặc tính của các đối tượng SHCN là được tạo ra dựa trên nền tảng của hoạt động đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, đặc trưng của các hoạt động sáng tạo là tính kế thừa và phát triển từ những đối tượng đã tồn tại trước đó. Do đó, việc kế thừa và phát triển các đối tượng SHCN cần được khuyến khích và ghi nhận. Sau khi nhận chuyển quyền đối tượng SHCN, bên được chuyển quyền có quyền cải tiến đối tượng SHCN để tạo ra một đối tượng mới và có quyền sở hữu đối tượng này. Bên chuyển quyền không được cấm hoặc hạn chế bên được chuyển quyền các đối tượng SHCN như sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí và không được bắt buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí những cải tiến đó cho bên chuyển quyền.

Hạn chế trên không áp dụng đối với đối tượng là nhãn hiệu hay nói một cách khác là bên chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có quyền cấm bên được chuyển quyền “cải tiến” nhãn hiệu. Theo đó, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu nguyên gốc ban đầu của bên chuyển quyền đã chuyển giao mà không được phép sửa chữa, thêm bớt, cắt xén nhãn hiệu. Điều này xuất phát từ chức năng chính của nhãn hiệu là dùng phân biệt các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau trên thị trường. Do đó, việc cải tiến nhãn hiệu có thể gây nhầm lẫn và làm mất đi chức năng phân biệt của nó. Vì vậy, bên chuyển quyền có quyền cấm bên được chuyển quyền cải tiến nhãn hiệu nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng⁸⁸.

88. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, (7), tr. 28.

Thứ ba, buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định với các lý do không hợp lý.

Một hạn chế khác mà bên chuyển không được áp đặt cho bên được chuyển quyền đó là ngăn cấm bên chuyển quyền đưa ra các lý do không xuất phát từ lợi ích của bên chuyển quyền để bắt buộc bên được chuyển quyền phải mua những nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định nhằm trục lợi hoặc hạn chế quyền tự do trong việc lựa chọn và sản xuất các đối tượng SHCN hoặc hàng hoá, dịch vụ mang đối tượng SHCN của bên được chuyển quyền.

** Đảm bảo quyền của bên chuyển quyền*

Mặc dù trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, bên chuyển quyền là bên thường ở vị trí lợi thế hơn nhưng để cân bằng lợi ích và đảm bảo quyền của bên chuyển quyền thì cũng cần xem xét đến các yếu tố hạn chế quyền của bên được chuyển quyền đó là:

Thứ nhất, bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng thứ cấp đối tượng SHCN là hợp đồng mà theo đó bên chuyển quyền không phải là chủ sở hữu mà chỉ là bên nhận quyền sử dụng đối tượng SHCN đó theo một hợp đồng chuyển quyền sử dụng trước đó. Nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu đối tượng SHCN hoặc bên chủ thể quyền được chủ sở hữu cho phép thì bên được chuyển quyền trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng sơ cấp sẽ không có quyền tiếp tục chuyển giao quyền sử dụng cho một bên thứ ba nào khác. Điều này đảm bảo được quyền lợi của bên chủ sở hữu và chủ sở hữu có thể kiểm soát được đối tượng SHCN của mình đang được những chủ thể nào sử dụng và việc sử dụng đối tượng SHCN có đúng với mục đích chuyển giao ban đầu hay không.

Thứ hai, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Các chức năng cơ bản của nhãn hiệu bao gồm: chức năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hoá, dịch vụ của các chủ thể khác nhau cung cấp trên thị trường; chức năng thông tin nhằm cung cấp các thông tin, chỉ dẫn cho người tiêu dùng về hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu; chức năng định vị thể hiện ở sự cảm nhận của người tiêu dùng về sự khác biệt, tin tưởng khi tiêu dùng hàng hoá, dịch vụ mà mình lựa chọn và chức năng kinh tế nhằm giúp tạo nên các giá trị hiện tại và tiềm năng cho nhãn hiệu. Do đó, để đảm bảo duy trì các chức năng đó của nhãn hiệu, trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bên được chuyển quyền cần phải có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Thứ ba, bên được chuyển quyền sử dụng độc quyền sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền sáng chế là loại hợp đồng mà bên chuyển quyền cho phép bên được chuyển quyền độc quyền sử dụng sáng chế trong phạm vi về lãnh thổ và thời gian được ghi nhận trong hợp đồng. Trong thời hạn hợp đồng có hiệu lực, mọi hành vi sử dụng sáng chế của bất kỳ một chủ thể nào khác, kể cả bên chuyển quyền sử dụng trên lãnh thổ của bên được chuyển quyền đều bị coi là hành vi xâm phạm quyền sử dụng đối với sáng chế. Do tính chất độc quyền mang tính lãnh thổ trong hợp đồng nên kể cả chủ sở hữu cũng không có quyền sử dụng sáng chế đó nên bên được chuyển quyền sau khi nhận chuyển giao quyền sử dụng sáng chế phải thực hiện nghĩa vụ sử dụng sáng chế đó với tư cách như là chủ sở hữu để đảm bảo rằng sáng chế vẫn được sử dụng sau khi chuyển giao, tránh trường hợp sáng chế bị huỷ bỏ văn bằng bảo hộ do không sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

1.2.4.3. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm bảo đảm cân bằng pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

Dưới góc độ của pháp luật SHTT, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích của chủ sở hữu quyền SHTT nói chung và chủ sở hữu của các đối tượng SHCN nói riêng và để tạo động lực cho việc thúc đẩy sáng tạo, pháp luật thừa nhận quyền tự do khai thác, sử dụng cũng như định đoạt quyền SHTT của chủ sở hữu trong phạm vi bảo hộ và thời hạn bảo hộ. Tuy nhiên, điều đó không mặc nhiên tạo nên vị thế độc quyền cho chủ sở hữu cũng như chấp nhận mọi hành vi của chủ thể nhằm loại bỏ sự lạm dụng của họ có tác động tiêu cực đến môi trường cạnh tranh và quyền lợi của người tiêu dùng. Do vậy, pháp luật cạnh tranh được sử dụng bổ sung nhằm đảm bảo quyền độc quyền mà pháp luật SHTT trao cho chủ thể quyền SHTT không bị lạm dụng bởi các hành vi hạn chế cạnh tranh, góp phần tạo nên hiệu quả điều chỉnh của hệ thống pháp luật quốc gia⁸⁹. Việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng và hạn chế chuyển quyền SHTT nói chung để đảm bảo sự cân bằng giữa pháp luật SHTT và pháp luật cạnh tranh xuất phát từ việc hạn chế các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Việc lạm dụng vị trí độc quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN có thể thực hiện bằng những hành vi sau đây:

Một là, hành vi cản trở đối thủ cạnh tranh

Chủ sở hữu quyền SHCN có thể sử dụng vị trí thống lĩnh của mình để kiểm soát một thị trường bằng cách thực hiện những hành vi với mục đích ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh tiềm năng phát triển sản phẩm tương tự như sản phẩm của họ để tính giá cao hơn cho sản phẩm của mình. Điều này có thể gây ra những bất lợi không mong muốn đối với đối thủ cạnh tranh và người tiêu dùng.

Hai là, hành vi định giá giá trị của tài sản trí tuệ quá cao

Việc định giá giá trị của tài sản trí tuệ quá cao để chủ sở hữu các đối tượng của quyền SHCN đạt được mức lợi nhuận nhiều nhất sẽ dẫn tới việc

89. Bùi Thị Hằng Nga (2018), “Điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 4 (380)/Kỳ 2, tháng 2/2019, tr. 21.

một số lượng lớn người sử dụng không tiếp cận được các đối tượng SHCN hoặc các sản phẩm mang các đối tượng SHCN đó.

Các giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN giữa các chủ thể không được nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh. Đó có thể là việc các bên tham gia giao dịch chuyển quyền sử dụng lợi dụng vị thế độc quyền của mình trong việc sử dụng đối tượng SHCN để ngăn chặn đối thủ cạnh tranh phát triển các sản phẩm tương tự với sản phẩm của họ.

Ba là, hành vi từ chối chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

Việc từ chối không chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho các chủ thể khác nhằm để duy trì sự thống trị thị trường của chủ sở hữu. Điều này không chỉ là hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của chủ sở hữu mà còn là hành vi cản trở việc tiếp cận và phát triển những đối tượng SHCN dựa trên sự kế thừa đối tượng SHCN mà chủ sở hữu đang sở hữu.

Các hành vi cạnh tranh không lành mạnh được đề cập lần đầu tiên trong Công ước Paris năm 1883. Đây là Công ước quốc tế đầu tiên và quan trọng nhất điều chỉnh hoạt động bảo hộ quyền chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến quyền SHCN. Theo quy định này, cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến các đối tượng của quyền SHCN bao gồm các hành vi:

- “1. Hành vi gây ra sự nhầm lẫn;
2. Hành vi làm mất uy tín của đối thủ cạnh tranh;
3. Hành vi có thể lừa dối công chúng⁹⁰.”

1.3. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS và pháp luật Liên minh Châu Âu

1.3.1. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS

1.3.1.1. Khái quát về Hiệp định TRIPS

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (Hiệp định TRIPS) được ký kết vào 15/4/1994, chính thức có hiệu lực

90. Công ước Paris về bảo hộ SHCN năm 1883, tr.11.

từ ngày 01/01/1995 cùng với sự ra đời của WTO đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong pháp luật quốc tế về quyền SHTT. Có nhiều cách giải thích khác nhau về sự ra đời của Hiệp định TRIPS. Tuy nhiên, những nguyên nhân chính có thể kể đến đó là: *Thứ nhất*, giá trị to lớn về mặt kinh tế của tài sản trí tuệ đã nảy sinh nhu cầu bảo vệ tài sản trí tuệ ngày càng cao nhưng quan điểm của các quốc gia về bảo hộ quyền SHTT còn rất khác biệt nếu không muốn nói là có sự mâu thuẫn giữa quan điểm của các nước phát triển và những nước đang phát triển. Tại các nước phát triển, quyền SHTT đã được bảo hộ hàng trăm năm, khung pháp lý cho việc bảo hộ quyền SHTT có thể nói là đầy đủ và mức độ bảo hộ rất cao. Đây cũng chính là các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế, kỹ thuật và tiềm năng tài chính lớn nên họ có đầy đủ các điều kiện cần thiết để đầu tư cho việc tạo ra các sản phẩm có hàm lượng chất xám cao, đặc biệt là các sáng chế. Phần lớn các sáng chế có giá trị lớn và các nhãn hiệu có giá trị thương mại cao hiện nay thuộc về công dân, pháp nhân của các nước phát triển. Không có gì ngạc nhiên khi việc đề xuất đưa SHTT vào vòng đàm phán Uruguay là bắt nguồn từ các nước phát triển, chủ yếu Hoa Kỳ và Cộng đồng Châu Âu. Các nước này đã cố gắng để đưa các tiêu chuẩn bảo hộ quyền SHTT trong pháp luật của nước mình vào quy định của Điều ước quốc tế mang tính toàn cầu. Trong khi đó, nhiều quốc gia đang phát triển cho rằng quyền SHTT nên được xem là tài sản công, cần được khai thác cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại quốc gia mình. Các quốc gia này cũng có quan điểm cho rằng việc bảo hộ quyền SHTT theo những tiêu chuẩn rất cao như Hiệp định TRIPS sẽ tăng vị thế độc quyền về kinh tế cho các nước phát triển. Các quốc gia phát triển mong muốn việc bảo hộ quyền SHTT phải trở thành nghĩa vụ bắt buộc của tất cả các thành viên WTO theo những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu của tổ chức này. *Thứ hai*, một số đối tượng SHTT mới xuất hiện nhưng chưa được bảo hộ bởi các Điều ước quốc tế. Điều này, đòi hỏi phải có một Điều ước quốc tế mới trong lĩnh vực này, ràng buộc tất cả các nước thành viên WTO phải tuân thủ một số Điều ước quốc tế quan trọng về SHTT đồng

thời mở rộng việc bảo hộ các đối tượng SHTT mới. Thứ ba, các Điều ước quốc tế về SHTT trước khi Hiệp định TRIPS được ký kết không quy định về các biện pháp bảo vệ quyền SHTT và chưa gắn việc bảo hộ quyền SHTT vào hệ thống giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế⁹¹.

Hiệp định TRIPS là một trong những trụ cột quan trọng nhất của WTO và bảo hộ SHTT trở thành một phần không thể tách rời trong hệ thống thương mại đa phương của WTO. Trên cơ sở đó, WTO yêu cầu tất cả các nước thành viên tuân thủ và thi hành Hiệp định này. Với sự ra đời của Hiệp định TRIPS, mối liên hệ chặt chẽ giữa SHTT và thương mại đã được khẳng định và SHTT đã trở thành một bộ phận không tách rời của thương mại quốc tế. Một trong những nội dung liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của Hiệp định TRIPS được thể hiện thông qua các quy định về kiểm soát hoạt động chống cạnh tranh trong li-xăng theo hợp đồng.

1.3.1.2. Nội dung về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của Hiệp định TRIPS

Điều 40.1 của Hiệp định TRIPS ghi nhận sự thống nhất của các nước thành viên WTO “*rằng một số hoạt động hoặc điều kiện chuyển quyền sử dụng gắn với các quyền sở hữu trí tuệ có tác động kiểm chế sự cạnh tranh có thể có những ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại và có thể làm cản trở quá trình chuyển giao và phổ biến công nghệ*”. Trong những nghiên cứu ban đầu về vai trò của SHTT đối với hoạt động chuyển giao công nghệ cho các nước đang phát triển, UNCTAD đã xác định rõ một số quy định hạn chế trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng mà áp đặt những quy định bất hợp lý cho bên mua.⁹² Điều 40 của Hiệp định TRIPS cho phép các quốc gia thành viên WTO áp dụng các “*biện pháp thích hợp*” nhằm kiểm soát các hoạt động chuyển quyền chống cạnh tranh và cho phép tham vấn giữa các thành viên WTO nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cạnh tranh.

91. Lê Thị Nam Giang (2010), *Tư pháp quốc tế*, Nxb Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 355.

92. UNCTAD (1975), *Major issues arising from the transfer of Technology to developing countries*, New York, ch.II.

Điều 40.1 Hiệp định TRIPS nêu rõ ba tác động tiêu cực của các hoạt động chuyển quyền, đó là những hoạt động: (i) kiềm chế cạnh tranh, (ii) tác động tiêu cực đến thương mại và (iii) có thể cản trở chuyển giao và phổ biến công nghệ. Đồng thời, Điều 40.2 Hiệp định TRIPS cho phép các nước thành viên quy định rõ trong luật pháp của mình “*các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền mà trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền sở hữu trí tuệ và có tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh tranh trong thị trường liên quan*”. Một số hoạt động chống cạnh tranh được liệt kê trong điều khoản này bao gồm “các điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền, các điều kiện ngăn ngừa thách thức có hiệu lực của việc chuyển quyền và hoạt động li-xăng cưỡng bức trọn gói” được xem xét phù hợp với luật pháp và những quy định liên quan của nước thành viên đó. Điều 40.2 cũng đưa ra hướng dẫn cần thiết về các loại điều khoản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng là đối tượng bị cấm theo quy định của pháp luật. Nội dung về các điều khoản cấm bao gồm:

Thứ nhất, điều kiện về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền

Khi bên được chuyển quyền cam kết trao cho bên chuyển quyền độc quyền sử dụng các cải tiến do bên được chuyển quyền tạo ra đối với công nghệ được chuyển giao. Điều này có thể tác động một cách tiêu cực đến hoạt động cạnh tranh vì nó không có tác dụng khuyến khích bên được chuyển quyền tiến hành nghiên cứu và phát triển công nghệ. Quy định về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng không độc quyền sẽ có tác dụng khuyến khích cạnh tranh vì nó tạo ra cách thức để bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền cùng chia sẻ các rủi ro của hoạt động đổi mới cải tiến. Thông thường, các điều kiện về chuyển giao ngược trở lại được xem xét phù hợp với cơ cấu tổng thể của hợp đồng chuyển quyền, với vị thế trên thị trường công nghệ của bên chuyển quyền và với các yếu tố khác của thị trường có liên quan. Các bên thường lập luận rằng điều kiện chuyển quyền ngược nên bị lên án vì nó “cấu thành hành vi lạm dụng ưu thế vượt trội của bên chuyển quyền” và được quy

định dựa trên cơ sở độc quyền và không xem xét hợp lý hay không quy định về các nghĩa vụ của bên chuyển quyền.

Thứ hai, điều kiện ngăn ngừa việc phân đôi hiệu lực pháp lý của bên được chuyển quyền

Trong quá trình đàm phán Hiệp định TRIPS, các bên đã thừa nhận rằng sự phân loại các điều khoản quy định các trở ngại là một hành vi bất hợp pháp, tức là các điều khoản “yêu cầu bên được chuyển quyền cố gắng không gây trở ngại cho hiệu lực pháp lý của các bằng độc quyền sáng chế và các loại hình bảo hộ khác đối với sáng chế liên quan đến việc chuyển giao hoặc hiệu lực pháp lý của những chuyển nhượng khác theo yêu cầu hoặc đạt được bởi bên bên chuyển quyền”. Trên tinh thần đó, nhóm các nước đang phát triển khuyến nghị rằng việc loại trừ này chỉ nên áp dụng đối với các điều khoản áp đặt các trở ngại một cách bất hợp lý. Trong trường hợp bất kỳ, Điều 40.2 quy định các trở ngại về quyền và nghĩa vụ của các bên phải được xác định phù hợp với luật áp dụng thích hợp với mỗi thành viên Hiệp định.

Thứ ba, điều khoản về cấp li-xăng trọn gói bắt buộc trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN

Điều 40.2 của Hiệp định quy định rõ việc các bên thoả thuận các điều khoản trong hợp đồng ngăn cấm hành vi cấp li-xăng trọn gói bắt buộc. Hành vi trên có thể dẫn đến nguy cơ kinh doanh độc quyền của bên chuyển quyền. Trong lĩnh vực SHTT, hành vi này xảy ra khi bên được chuyển quyền bị ngăn cấm không được chuyển quyền, bán, phân phối hoặc sử dụng những công nghệ đang cạnh tranh trên thị trường. Những thoả thuận về kinh doanh độc quyền được đánh giá theo nguyên tắc hợp lý và người ta sẽ xem xét liệu những quy định hạn chế có nhằm đảm bảo những lợi ích hợp pháp như độ bảo mật đối với công nghệ được chuyển giao hay những nỗ lực hết mình của bên được chuyển quyền nhằm thực hiện các nghĩa vụ khuyến mại hay phân phối hay không. Hệ quả của hình thức kinh doanh độc quyền có thể tác động cưỡng bức từ bên thứ ba, tức là khi bên được chuyển quyền được chuyển giao

công nghệ với điều kiện phải mua hàng hoá hoặc dịch vụ từ một bên thứ ba. Hành vi cấp li-xăng trọn gói bắt buộc thể hiện ở nội dung các thoả thuận sau:

Một là, thoả thuận cung cấp một sản phẩm hoặc công nghệ với điều kiện bất hợp lý trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Một hình thức kinh doanh độc quyền thường được xem như một loại hình riêng là thoả thuận cung cấp một sản phẩm hoặc công nghệ với điều kiện bên được chuyển quyền có thể mua sản phẩm khác hoặc một dòng sản phẩm khác từ nhà cung cấp. Có thể thấy, thoả thuận có điều kiện trên là một “kế sách” được các nhà cung cấp sử dụng khi họ sở hữu một sản phẩm có ưu thế trên thị trường và sản phẩm này được sử dụng nhằm mục đích phát huy các lợi thế cạnh tranh trên thị trường của sản phẩm đó trong thoả thuận có điều kiện mà có thể không có được ưu thế thị trường. Lý do của việc ngăn cấm xuất phát từ nghiên cứu của UNCTAD về việc kiểm soát các hoạt động hạn chế trong các giao dịch chuyển giao công nghệ đã xác định rõ các điều khoản hạn chế không chính đáng được quy định trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng công nghệ, theo đó bên được chuyển quyền bị bắt buộc phải mua “công nghệ bổ trợ, sáng chế và cải tiến trong tương lai, các sản phẩm hoặc dịch vụ mà bên mua không mong muốn” hoặc hạn chế không chính đáng việc tiếp cận các nguồn công nghệ, hàng hoá hoặc dịch vụ như một điều kiện để được sử dụng công nghệ được chuyển giao, trong trường hợp những hạn chế này không phải để đảm bảo chất lượng và hiệu năng của sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng chuyển quyền⁹³.

Hai là, các điều khoản hạn chế về xuất khẩu trong hợp đồng. Theo đó, trong hợp đồng có các điều khoản liệt kê về những hạn chế về xuất khẩu của bên được chuyển quyền được coi là những thoả thuận bất hợp pháp. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán Hiệp định TRIPS một số quốc gia cũng đã nêu quan điểm rằng các hạn chế về xuất khẩu có thể được coi là hợp lý khi việc này được coi là cần thiết nhằm bảo hộ quyền SHTT của bên chuyển quyền tại các nước đang phải áp dụng những hạn chế này hay nhằm bảo vệ

93. UNCTAD (1982), *Control of Restrictive practices in transfer of Technology transactions*.

tính bảo mật của bí quyết kỹ thuật có liên quan. Ngoài ra, hạn chế về xuất khẩu cũng được phép khi bên chuyển quyền chuyển giao quyền sử dụng độc quyền cho một bên khác. Đồng thời, việc hạn chế xuất khẩu được giới hạn bằng định lượng hay lãnh thổ hay thoả thuận chấp thuận trước đó cho việc xuất khẩu và những hạn chế được chứng minh là hợp lý nhằm bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền.

Ba là, điều khoản hạn chế về việc sử dụng nguồn nhân lực kèm hành vi chuyển giao. Một trong những thoả thuận ràng buộc và hạn chế quyền của bên được chuyển quyền trong hợp đồng là bên chuyển quyền ép buộc bên được chuyển quyền phải sử dụng nguồn nhân lực do chính bên chuyển quyền chỉ định. Nếu điều khoản thoả thuận trên tồn tại trong hợp đồng được coi là chỉ hợp lý và không phát sinh hiệu lực giữa các bên. Ngoài trừ, trường hợp nếu việc này là cần thiết để đảm bảo tính hiệu quả của hoạt động chuyển giao công nghệ, tức là trong trường hợp quy định hạn chế này đã được áp dụng quá thời hạn và bên chuyển quyền đang có nguồn nhân lực đã được đào tạo một cách thích đáng để giới thiệu cho bên được chuyển quyền. Mặt khác, hành vi thoả thuận sử dụng nguồn nhân lực do bên chuyển quyền chỉ định có thể được các bên thiết lập trong phạm vi ngoài giai đoạn chuyển giao như một gói giao dịch độc quyền riêng biệt mà trong hợp đồng đó có các dịch vụ không cần thiết được quy định cùng với công nghệ được chuyển quyền.

Ngoài ra, Điều 40.2 của Hiệp định TRIPS cho phép các nước thành viên quy định rõ trong luật pháp của mình “các hoạt động hay điều kiện chuyển quyền trong một số trường hợp đặc biệt cấu thành hành vi lạm dụng quyền SHTT và có tác động bất lợi tới cạnh tranh trong thị trường có liên quan”. Như vậy, mặc dù không quy định một cách trực tiếp, nhưng từ các quy định của Điều 40 có thể thấy được Hiệp định TRIPS đã ghi nhận một số căn cứ cho việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, bao gồm:

Thứ nhất, với quy định tại Điều 40.2 của Hiệp định thì các quốc gia thành viên có thể quy định cụ thể các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng

đối tượng SHCN trên tinh thần của Hiệp định và phù hợp với điều kiện của mỗi quốc gia thành viên.

Thứ hai, trên cơ sở quy định của Điều 40 về các điều kiện mà Hiệp định yêu cầu quốc gia thành viên phải tuân thủ có thể xác định các căn cứ cho việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm: (i) hạn chế khi tồn tại điều khoản về chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền; (ii) hạn chế khi tồn tại điều kiện ngăn ngừa việc phản đối hiệu lực pháp lý của bên được chuyển quyền; (iii) hạn chế khi tồn tại điều khoản về cấp li-xăng trọn gói bắt buộc trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN.

Đây là những căn cứ được pháp luật nhiều nước thành viên WTO ghi nhận và được áp dụng trong thực tiễn hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, Hiệp định TRIPS không liệt kê và cũng không đưa ra tiêu chí cụ thể nhằm xác định trường hợp như thế nào được coi là hành vi chuyển giao ngược trở lại quyền sử dụng độc quyền hay hành vi cấp li-xăng trọn gói bắt buộc trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN... Do đó, các quốc gia thành viên WTO có quyền tự do xác định các trường hợp trên trong pháp luật quốc gia mình cũng như được quyền tự do xác định các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong pháp luật của quốc gia.

1.3.2. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo pháp luật Liên minh Châu Âu

1.3.2.1. Khái quát về pháp luật Liên minh Châu Âu

Liên minh Châu Âu (EU) là liên minh kinh tế - chính trị bao gồm 27 quốc gia thành viên thuộc Châu Âu. Liên minh Châu Âu được thành lập bởi Hiệp ước Maastricht vào ngày 07/02/1992 dựa trên Cộng đồng Châu Âu (EC) trên nền tảng chủ nghĩa toàn cầu hoá nói riêng và chủ nghĩa tư bản nói chung⁹⁴. Trải qua thời gian phát triển, EU không ngừng gắn kết và phát triển thành “*đại gia đình Châu Âu*” với 27 nước thành viên. Những nền văn hoá đa dạng, ngôn ngữ khác nhau cùng những trang sử quốc gia riêng biệt, tất cả đều

94. Chử Thị Nhuận - Viện nghiên cứu Châu Âu (2007), “Khái quát về hệ thống pháp luật EU”, *Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu*, số 09/2007.

nhóm họp lại thành liên minh nhờ những giá trị chung, đó là dân chủ, tự do, công bằng xã hội, tôn trọng nhân quyền.

Cơ sở pháp lý cho sự hình thành và phát triển của EU đó chính là hệ thống luật pháp trong Liên minh Châu Âu - EU. Hệ thống pháp luật này có những đặc thù nhất định, không giống hệ thống luật pháp của một quốc gia cũng không giống hệ thống pháp luật quốc tế. Nó được hình thành từ các nguồn chủ yếu là bao gồm một loạt các văn kiện pháp lý cơ bản được ký kết giữa Chính phủ các quốc gia thành viên EU như: Hiệp ước Paris năm 1957, Đạo luật Châu Âu thống nhất (SEA) năm 1986, Hiệp ước về Liên minh Châu Âu năm 1992 (Hiệp ước Maastricht), Hiệp ước Amsterdam năm 1997, Hiệp ước Nice năm 2001... và những văn bản pháp lý trong lĩnh vực lập pháp, hành pháp và tư pháp của các cơ quan trong Liên minh Châu Âu⁹⁵. Liên minh Châu Âu không chỉ có những đóng góp quan trọng dưới góc độ kinh tế mà còn đóng góp cho hệ thống pháp luật SHTT thế giới những quy định hết sức quý giá, trong đó có các quy định về SHTT nói chung và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng.

Trong pháp luật EU, vấn đề về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói chung và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng được quy định tại Chỉ thị số 2008/95/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu về việc thống nhất quy định của quốc gia thành viên về nhãn hiệu và Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu về nhãn hiệu cộng đồng⁹⁶. Ngoài ra, quy định về vấn đề trên còn được hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn của Văn phòng hài hoà luật pháp trong thị trường nội khối của Liên minh châu Âu (The Office of Harmonization for the Internal Market - OHIM) mà Văn phòng hài hoà luật pháp trong thị trường

95. Hoàng Văn Ánh (2004), “Tòa án Châu Âu vai trò thúc đẩy tiến trình hình thành Liên bang Châu Âu”, *Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu*, số 04/2004.

96. Nhãn hiệu Cộng đồng là một loại nhãn hiệu đặc biệt của Cộng đồng Liên minh Châu Âu. Tại Liên minh Châu Âu, nhãn hiệu được chia thành 4 loại căn cứ vào phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu: nhãn hiệu quốc gia (national trademark) - được bảo hộ trong phạm vi quốc gia; nhãn hiệu Benelux (Benelux trademark) - được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ các quốc gia Benelux (bao gồm quốc gia Bỉ, Luxembourg và Hà Lan) chỉ cần qua một thủ tục đăng ký duy nhất; nhãn hiệu Cộng đồng (Community trademark) - được bảo hộ trong phạm vi lãnh thổ của toàn bộ Cộng đồng Liên minh Châu Âu chỉ cần qua một thủ tục đăng ký duy nhất; nhãn hiệu quốc tế (international trademark) - được bảo hộ trong phạm vi quốc tế (các quốc gia) theo thủ tục của Điều ước quốc tế về vấn đề này - Hiệp định Madrid và Nghị định thư Madrid.

nội khối của Liên minh Châu Âu nay đã được đổi tên thành EUIPO (Cơ quan SHTT liên minh Châu Âu - European Union Intellectual Property Office).

1.3.2.2. Nội dung về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của pháp luật Liên minh Châu Âu

Như đã trình bày ở trên, nội dung về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN mà tập trung chủ yếu là hạn chế li-xăng nhãn hiệu được quy định tại Chỉ thị số 2008/95/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu về việc thống nhất quy định của quốc gia thành viên về nhãn hiệu và Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh Châu Âu về nhãn hiệu cộng đồng. Các quy định liên quan đến nội dung li-xăng nhãn hiệu của khu vực liên minh này thể hiện ở chỗ:

Thứ nhất, nhóm các quy định về nội dung của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu bao gồm: thời hạn chuyển quyền; dạng hợp đồng chuyển quyền; phạm vi giới hạn quyền sử dụng; phạm vi lãnh thổ chuyển quyền sử dụng...

Thứ hai, nhóm các quy định về đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu. Theo đó, pháp luật Liên minh Châu Âu quy định: “*Việc đăng ký li-xăng là không bắt buộc và không ảnh hưởng đến hiệu lực của li-xăng*”, trừ trường hợp khoản 1 Điều 23 Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh Châu Âu quy định: “*Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba có liên quan nếu nó được đăng ký*”.

Thứ ba, nhóm các quy định về hạn chế trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu với việc quy định về những nội dung mà các bên li-xăng không được phép thoả thuận và đưa vào hợp đồng bởi hợp đồng li-xăng nhãn hiệu có mối liên hệ mật thiết với pháp luật cạnh tranh, bảo đảm cho thị trường cạnh tranh⁹⁷.

97. Mối liên hệ này xuất phát từ bản chất của quyền độc quyền của chủ sở hữu đối với các đối tượng quyền SHCN của mình, thể hiện ở việc trong thời hạn và phạm vi bảo hộ, việc sử dụng đối tượng quyền SHCN được bảo hộ phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí của chủ sở hữu (chủ sở hữu tự khai thác hoặc li-xăng cho phép người khác sử dụng theo ý chí của mình). Chính vì vậy, trong trường hợp chủ sở hữu lạm dụng quyền độc quyền này của mình, chủ sở hữu có thể có những hành vi gây hại cho thị trường cạnh tranh và lợi ích của xã hội. Để ngăn ngừa việc này, pháp luật thường quy định một số giới hạn quyền độc quyền của chủ sở hữu trong một số trường hợp, trong đó điển hình như cơ chế Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng một số đối tượng SHCN hoặc cơ chế điều chỉnh một số nội dung không được phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng trong trường hợp chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng cho chủ thể khác.

Về nguyên tắc, các bên không được thoả thuận những vấn đề dựa trên sự lạm dụng quyền độc quyền đối với đối tượng SHCN để đưa ra những nghĩa vụ ràng buộc bất lợi cho bên kia và/hoặc có hại cho thị trường cạnh tranh, cho xã hội.

Nghiên cứu hệ thống pháp luật Liên minh châu Âu cho thấy sự điều chỉnh về hạn chế chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu thể hiện ở hai khía cạnh chủ yếu sau:

Một là, quy định tại khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 bên cạnh việc liệt kê các nội dung cơ bản của hợp đồng li-xăng nhãn hiệu, còn có vai trò là một khung giới hạn ngăn ngừa các bên thoả thuận những nội dung không hợp lý và có tác động xấu đến thị trường cạnh tranh. Các quy định này được coi là một “danh sách đóng” những vấn đề liên quan đến quyền độc quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu mà chủ sở hữu có thể viện dẫn các điều khoản trong hợp đồng để chống lại bên được li-xăng vi phạm nghĩa vụ liên quan. Có nghĩa là, ngoại trừ những vấn đề được liệt kê trong quy định này, chủ sở hữu không được phép định ra bất cứ nghĩa vụ nào khác cho bên được li-xăng với lý do xuất phát từ quyền độc quyền của mình. Đây cũng được coi là một cách thức để pháp luật Liên minh Châu Âu ngăn chặn chủ sở hữu lạm dụng quyền độc quyền của mình và đưa ra các nghĩa vụ, ràng buộc bất lợi cho bên được li-xăng cũng như cho thị trường cạnh tranh chung của Liên minh Châu Âu. Như vậy, ngoại trừ các nội dung được liệt kê trong khoản 2 Điều 8 Chỉ thị 2008/95/EC và khoản 2 Điều 22 Quy chế 207/2009 thì chủ sở hữu không được viện dẫn và lạm dụng quyền của mình đối với nhãn hiệu để ràng buộc bên được li-xăng bất cứ nghĩa vụ bất lợi nào khác⁹⁸.

Hai là, thực tiễn xét xử các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng li-xăng nhãn hiệu tại Châu Âu, các cơ quan tư pháp thường vận dụng các học thuyết để đánh giá tính hợp pháp của các điều khoản trong hợp đồng li-xăng mà các

98. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “Pháp luật Liên minh Châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, số 5 (261).

bên đang tranh chấp là có vi phạm pháp luật cạnh tranh hay không. Các học thuyết chủ yếu và phổ biến được vận dụng trong thực tiễn xét xử đó là:

(i) Học thuyết thị trường thống nhất (*unified market*): học thuyết này xem những thoả thuận trong hợp đồng li-xăng là vô hiệu nếu chúng có khả năng gây ảnh hưởng tiêu cực đến sự hình thành và tồn tại của một “thị trường chung thống nhất”, tạo nên sự phân chia thị trường⁹⁹.

(ii) Học thuyết lý lẽ hợp lý (*rule of reason*): nội dung của học thuyết này về cơ bản là những thoả thuận ràng buộc nghĩa vụ giữa các bên trong hợp đồng li-xăng mặc dù hạn chế một số quyền nhất định của các bên nhưng nếu sự ràng buộc đó là cần thiết và có ích cho sự phát triển thị trường thì thoả thuận đó không bị ngăn cấm¹⁰⁰.

(iii) Học thuyết tồn tại và thực thi (*existence v. exercise*): học thuyết này có nội dung cơ bản là quy định pháp luật thực chất không tác động, điều chỉnh đến sự tồn tại quyền SHTT mà là đến sự thực thi các quyền đó. Tương tự, bản thân các thoả thuận trong hợp đồng li-xăng có thể không bị pháp luật điều chỉnh nhưng nếu sự thực thi các thoả thuận đó gây ảnh hưởng xấu đến thị trường thì chúng sẽ bị pháp luật ngăn cấm. Học thuyết này hiện nay đã được thay thế bằng học thuyết đối tượng đặc trưng (*specific subject matter*)¹⁰¹.

(iv) Học thuyết đối tượng đặc trưng (*specific subject matter*): nội dung của học thuyết này cho rằng việc thực thi một quyền SHTT chỉ được cho phép nếu nó có mối liên hệ chặt chẽ với đối tượng đặc trưng của quyền SHTT đó. Tương tự, một thoả thuận trong hợp đồng li-xăng chỉ được cho phép nếu nó quan hệ mật thiết về bản chất với đối tượng của hợp đồng li-xăng¹⁰².

Trong số các học thuyết này, học thuyết *rule of reasons* và học thuyết *specific subject matter* có thể coi là hai học thuyết quan trọng chủ yếu để cơ quan giải quyết tranh chấp đánh giá sự hợp pháp của các thoả thuận trong hợp đồng li-xăng trong hệ thống pháp luật Liên minh Châu Âu.

99. Guy Tritton (2002), *Intellectual Property in Europe, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, London*, tr. 625.

100. Guy Tritton (2002), *ildd*, tr. 618.

101. Guy Tritton (2002), *ildd*, tr. 612.

102. Guy Tritton (2002), *ildd*, tr. 612.

Đôi chiếu với các quy định Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHCN tại khoản 2 Điều 144 Luật SHTT chúng ta nhận thấy pháp luật Việt Nam khi đề cập đến nội dung trên mang tính liệt kê các điều khoản cụ thể mà các bên không được phép thoả thuận trong hợp đồng li-xăng quyền SHCN thay vì như cách điều chỉnh của pháp luật Liên minh Châu Âu như đã trình bày ở phần trên. Cách thức điều chỉnh theo hình thức liệt kê của pháp luật Việt Nam có hạn chế là đã tạo ra một “*danh sách đóng*” những điều khoản bị cấm. Trên thực tế, có thể phát sinh nhiều tình huống mà pháp luật chưa dự liệu trước, các bên có thể có những thoả thuận hoàn toàn không thuộc “*danh sách cấm*” này, dù rằng việc thực thi chúng có thể ảnh hưởng xấu đến thị trường cạnh tranh, khách hàng hoặc một trong các bên có liên quan đến hợp đồng li-xăng. Từ cách tiếp cận mang nhiều điểm khác biệt so với pháp luật Việt Nam, pháp luật Liên minh Châu Âu có thể là những bài học kinh nghiệm hữu ích cho các nhà làm luật Việt Nam trong việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về điều chỉnh hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHCN nhằm hài hoà được lợi ích giữa chủ sở hữu với lợi ích cộng đồng cũng như tạo điều kiện cho sự phát triển nền kinh tế - xã hội.

Kết luận chương 1

Từ nghiên cứu và phân tích các nội dung trong chương 1, có thể rút ra một số kết luận như sau:

Thứ nhất, Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là việc Nhà nước không cho phép hoặc cho phép chủ sở hữu, người có quyền sử dụng hợp pháp trong phạm vi quyền sử dụng của mình được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho cá nhân, tổ chức khác nhưng phải bảo đảm các điều kiện cho việc sử dụng các đối tượng SHCN đó.

Thứ hai, để đảm bảo tính khoa học và hiệu quả, khi xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải dựa trên các căn cứ sau: (1) Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế bởi đặc điểm của từng đối tượng SHCN; (2) Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

bị hạn chế nhằm mục đích bảo đảm quyền của các bên liên quan như quyền của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và bảo đảm lợi ích chung xã hội; (3) Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế trong những điều kiện đặc thù; và (4) Chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế trong trường hợp chủ sở hữu có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

Thứ ba, trên cơ sở xác định rõ ràng các căn cứ hạn chế, luận án đã xây dựng các trường hợp cụ thể về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN về mặt lý luận để làm tiền đề cho việc rà soát và phân tích các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ tư, nghiên cứu các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong Hiệp định TRIPS và pháp luật Liên minh Châu Âu để rút ra những giá trị tham khảo cho Việt Nam trong quá trình thực thi các cam kết quốc tế, hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đáp ứng đòi hỏi của hoạt động quản lý xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế.

Chương 2
THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG
SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

Căn cứ vào những vấn đề lý luận đã giải quyết ở chương 1, trong chương này, tác giả tập trung làm rõ thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam với các nội dung sau đây.

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Năm 2005 là năm đánh dấu sự ra đời của Luật SHTT - đạo luật chuyên ngành thống nhất đầu tiên ở Việt Nam chứa đựng các quy phạm nguồn cơ bản điều chỉnh các quan hệ về SHTT và cũng là năm Bộ luật Dân sự năm 2005 thay thế cho Bộ luật Dân sự năm 1995. Luật SHTT năm 2005 được xây dựng trên nguyên tắc tạo ra một đạo luật thống nhất chuyên ngành về SHTT, quy định cụ thể để hạn chế các văn bản dưới luật và tạo điều kiện cho các chủ thể thi hành, trong đó bao quát được những vấn đề đặc thù của quan hệ pháp luật SHTT. Trong mối quan hệ với các đạo luật khác, Luật SHTT được xây dựng dựa trên tinh thần tránh chồng chéo, mâu thuẫn, những vấn đề đặc thù mà pháp luật chung không điều chỉnh hoặc không phù hợp thì được quy định cụ thể trong Luật SHTT.

Với sự ra đời của Luật SHTT năm 2005 và Bộ luật Dân sự năm 2005 thì các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đã có sự thay đổi quan trọng. Cụ thể:

Bộ luật Dân sự năm 2005 vẫn tiếp tục quy định một số khía cạnh của quyền SHTT nhưng thực chất không đáp ứng thực tiễn bởi đã có sự điều chỉnh của Luật SHTT. Mục 2 chương X của Luật SHTT 2005 (SĐ, BS năm 2009) từ Điều 141 đến Điều 144 về “Chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu

công nghiệp” quy định về hiệu lực của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN và hồ sơ đăng ký hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN (Điều 148 và Điều 149 Luật SHTT) trong đó có các quy định về hạn chế trong chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Điều 26 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 được SĐ, BS bởi Nghị định 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN và điểm 47-49 của Thông tư 01/2007/TT-BKHHCN ngày 14/02/2007 được SĐ, BS bởi Thông tư 05/2013/TT-BKHHCN ngày 20/02/2013 đã hướng dẫn chi tiết hơn về hồ sơ và thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển giao quyền SHCN.

Kể từ khi Luật SHTT năm 2005 hiệu lực thi hành, trong các văn bản pháp luật đã không còn sử dụng thuật ngữ “li-xăng” hay “chuyển giao quyền sử dụng” mà được thay thế bằng thuật ngữ “chuyển quyền sử dụng”. Theo đó, pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN được quy định trong nhiều điều luật khác nhau và tập trung nhiều tại Điều 142 và Điều 144 của Luật SHTT.

Ngày 14/6/2019, Quốc hội đã thông qua Luật SĐ, BS một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật SHTT (có hiệu lực từ ngày 01/11/2019) để phù hợp với những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Theo đó, có sự điều chỉnh liên quan đến quy định về các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, đó là các hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc phải đăng ký tại cơ quan nhà nước về SHCN thì mới có giá trị pháp lý với bên thứ ba. Đồng thời, ngày 16/6/2022, Quốc hội thông qua Luật SĐ, BS một số điều của Luật SHTT với hơn 100 điều được SĐ, BS ở hầu hết các lĩnh vực như: nhãn hiệu, quyền tác giả và quyền liên quan, sáng chế, KDCN trong đó có một số điều chỉnh về việc cho phép đăng ký nhãn hiệu âm thanh, bổ sung quy định về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế...

Luật SHTT SĐ, BS năm 2022 đã được xây dựng và ban hành với mục tiêu thể chế hoá, nội luật hoá các cam kết quốc tế, tạo khuôn khổ pháp lý cụ

thể cho hoạt động SHTT của Việt Nam. Trên cơ sở đó, ngày 23/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT (thay thế cho Nghị định số 103/2006/NĐ-CP được SĐ, BS bởi Nghị định 122/2010/NĐ-CP) đã SĐ, BS một số nội dung quan trọng trong đó có các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật. Có thể nói, Luật SHTT SĐ, BS năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã bảo đảm tính ổn định, minh bạch, khả thi, dễ tiếp cận của hệ thống pháp luật SHTT, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

2.1.1. Thực trạng quy định pháp luật về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Luật SHTT hiện hành đã quy định cụ thể các căn cứ và điều kiện hạn chế đối với trường hợp bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế tại Điều 145 và Điều 146 của Luật này. Trong khi đó, rà soát toàn bộ nội dung hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thì Luật SHTT chỉ quy định các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng theo Điều 142 và quy định các điều khoản cấm mà bên chuyển quyền không được hạn chế bất hợp lý đối với bên được chuyển quyền theo khoản 2 Điều 144 của Luật này cùng với một số trường hợp hạn chế cụ thể nằm rải rác ở một số điều luật khác của luật mà hoàn toàn không có quy định nào đề cập về các căn cứ hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Có thể thấy, việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bị hạn chế theo quy định của Luật SHTT hiện hành dựa trên các nguyên tắc giới hạn của quyền SHTT nói chung, quyền SHCN nói riêng và được quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật SHTT: “*Chủ thể quyền sở hữu trí tuệ chỉ được thực hiện quyền của mình trong phạm vi và thời hạn bảo*

hộ theo quy định của Luật này”. Theo đó, chủ sở hữu quyền SHTT chỉ được chuyển giao quyền SHTT trong phạm vi và thời hạn bảo hộ xác định.

Như vậy, với việc Luật SHTT không có quy định nào đề cập về các căn cứ hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mà chỉ đơn thuần dựa vào các quy định về hạn chế quyền SHTT nói chung được quy định tại Điều 7 Luật SHTT đã tạo nên một “lỗ hổng” trong các quy định của pháp luật về vấn đề này. Việc thiếu các căn cứ hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể dẫn đến tình trạng thiếu tính khoa học khi xây dựng quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Trong khi đó, yếu tố hạn chế chuyển quyền sử dụng có tác động trực tiếp đến sự bảo hộ độc quyền của chủ sở hữu cũng như hướng đến sự cân bằng lợi ích của các chủ thể khác. Vì vậy, việc nghiên cứu và xây dựng các căn cứ cụ thể để làm nền tảng xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không chỉ có ý nghĩa về mặt khoa học mà còn có giá trị về mặt thực tiễn.

2.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

2.1.2.1. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

** Quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN bởi đặc điểm của đối tượng quyền*

Thứ nhất, “quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao”.

Khoản 1 Điều 142 Luật SHTT nêu rõ: “*Quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao*”. Theo đó, quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không thể là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN bởi lẽ chỉ dẫn địa lý là loại chỉ dẫn thương mại có chức năng chỉ dẫn về nguồn gốc địa lý của sản phẩm, giúp cho người tiêu dùng phân biệt được hàng hoá đến từ những khu vực địa lý đặc biệt mà các điều kiện địa lý tạo nên tính chất, chất lượng đặc thù của sản phẩm. Do đó, nếu chỉ dẫn địa lý được

chuyển giao cho những chủ thể không sản xuất sản phẩm ở khu vực địa lý đó sẽ dẫn đến thông tin do chỉ dẫn địa lý truyền đạt đến người tiêu dùng không trung thực, gây ra nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá¹⁰³. Ngoài ra, chỉ dẫn địa lý là tài sản thuộc Nhà nước cho nên việc chuyển giao quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý sẽ không thể thực hiện.

Đồng thời, khoản 21 Điều 4 Luật SHTT quy định: *“Tên thương mại là tên gọi của tổ chức, cá nhân dùng trong hoạt động kinh doanh để phân biệt chủ thể kinh doanh mang tên gọi đó với chủ thể kinh doanh khác trong cùng lĩnh vực và khu vực kinh doanh”*. Đối với tên thương mại, chủ sở hữu chỉ được sử dụng tên thương mại để xưng danh, thể hiện trong các giấy tờ giao dịch, biển hiệu, sản phẩm... trong kinh doanh mà không được chuyển giao cho người khác¹⁰⁴. Xuất phát từ các lý do trên, quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý và tên thương mại không được chuyển giao cho cá nhân, tổ chức khác và đây không phải là đối tượng của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ hai, “quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó”.

Theo đó, tất cả các loại nhãn hiệu đều được phép chuyển quyền sử dụng theo quy định của luật. Tuy nhiên, quy định này không áp dụng đối với nhãn hiệu tập thể hay nói một cách khác đây là hạn chế trong chuyển quyền sử dụng đối tượng này. Về nguyên tắc, chủ sở hữu đối tượng SHCN được Nhà nước bảo hộ thì có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN của mình cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác nhưng không thể chuyển quyền đối với nhãn hiệu tập thể. Theo quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật SHTT: *“Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó”*.

103. Vũ Thị Hải Yến (2008), *Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội.

104. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội, tr. 198.

Nhãn hiệu tập thể bị hạn chế chuyển quyền sử dụng bởi lẽ các cá nhân, tổ chức không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể sẽ không được pháp luật cho phép nhận quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể. Việc hạn chế này xuất phát từ việc nhãn hiệu tập thể là một loại nhãn hiệu ngoài mang những giá trị của một nhãn hiệu thông thường mà nó còn mang giá trị cao hơn bởi nó đã cao ngất được uy tín và chất lượng của hàng hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng và xã hội¹⁰⁵. Các thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể khi sử dụng nhãn hiệu tập thể cho hàng hoá, dịch vụ của mình phải luôn bảo đảm cam kết về chất lượng của hàng hoá, dịch vụ do mình sản xuất, cung cấp. Chính vì vậy, nhãn hiệu tập thể là đối tượng bị hạn chế chuyển quyền sử dụng không chỉ để bảo đảm lợi ích cho các thành viên của tập thể mà giá trị cao hơn của nó đó là bảo đảm uy tín cho nhãn hiệu tập thể đó.

Như vậy, đối với đối tượng là nhãn hiệu tập thể thì đây là đối tượng bị hạn chế chuyển quyền sử dụng và chỉ được chuyển quyền sử dụng cho cá nhân, tổ chức là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó. Trong khi đó, pháp luật lại chưa tính đến một loại nhãn hiệu mà việc chuyển quyền sử dụng hầu như không diễn ra trên thực tế, đó là nhãn hiệu chứng nhận.

Khoản 18 Điều 5 Luật SHTT định nghĩa: “*Nhãn hiệu chứng nhận là nhãn hiệu mà chủ sở hữu nhãn hiệu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó để chứng nhận các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hóa, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu*”.

Đặc trưng của nhãn hiệu chứng nhận là các cá nhân, tổ chức khác muốn sử dụng nhãn hiệu này trên hàng hoá, dịch vụ của mình thì phải được sự cho phép của chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận với các điều kiện chặt chẽ nhằm bảo đảm được các đặc tính về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, chất lượng

105. Hoàng Lan Phương (2022), *Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*, Luận án tiến sĩ luật học, Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, tr. 81.

hàng hoá, dịch vụ... Mục đích của chủ sở hữu khi bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận chính là cho phép hoặc không cho phép người khác sử dụng nhãn hiệu đó trên hàng hoá, dịch vụ của họ. Chính vì vậy, việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận không diễn ra trên thực tế và đây không phải là đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Trong khi đó, Luật SHTT không có quy định nào đề cập đến việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng này.

** Quy định pháp luật về hạn chế trong việc thực hiện chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN*

Bên cạnh quy định về hạn chế các đối tượng SHCN không được phép chuyển quyền hoặc các đối tượng SHCN được phép chuyển quyền nhưng phải đảm bảo các điều kiện cho việc chuyển quyền sử dụng thì Luật SHTT cũng đã quy định các trường hợp hạn chế trong việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đối với các bên của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN đó là:

Thứ nhất, khoản 3 Điều 142 Luật SHTT quy định: “*Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép*”. Theo đó, bên được chuyển quyền được quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN trong phạm vi và thời hạn như đã thoả thuận trong hợp đồng. Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng đối tượng SHCN phải phù hợp với quy định của luật và bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba khi chưa có sự cho phép của bên chuyển quyền. Hạn chế này được đặt ra nhằm bảo vệ và bảo đảm quyền của bên chuyển quyền. Đồng thời, pháp luật cũng đã đặt ra ngoại lệ của hạn chế là trường hợp nếu có sự cho phép của bên chuyển quyền thì bên được chuyển quyền vẫn có thể ký kết hợp đồng thứ cấp với cá nhân, tổ chức khác.

Thứ hai, khoản 4 Điều 142 Luật SHTT nêu rõ: “*Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu*”.

Nhãn hiệu là dấu hiệu giúp cho người tiêu dùng nhận diện được nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá, dịch vụ cũng như chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín của nhà sản xuất. Vì khi chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu, bên được chuyển quyền sẽ tạo dựng được uy tín đối với khách hàng theo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do mình cung cấp. Do đó, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá đó. Đồng thời, quy định này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng rằng đây là hàng hoá được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, tức chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn giống với sản phẩm gốc mang nhãn hiệu. Có thể nói, đây chính là hạn chế quyền của bên được chuyển quyền với nghĩa vụ của bên được chuyển quyền một khi nhận quyền khai thác, sử dụng đối với nhãn hiệu. Tuy nhiên, thực tế tại Việt Nam trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp sau khi nhận chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu đã vi phạm nghiêm trọng về nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu và ảnh hưởng trực tiếp không nhỏ đến lợi ích của bên chuyển quyền trong khi cơ chế giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trên chưa thật sự triệt để.

Thứ ba, đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế tại khoản 5 Điều 142 Luật SHTT quy định: “Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này”.

Như đã phân tích, sáng chế là một giải pháp kỹ thuật được Nhà nước bảo hộ khi đáp ứng đầy đủ những điều kiện luật định. Việc đưa vào khai thác, sử dụng sáng chế có ý nghĩa vô cùng quan trọng không chỉ đối với chủ sở hữu sáng chế mà còn đối với toàn xã hội. Khi xác lập quyền SHCN đối với sáng chế chủ sở hữu phải thực hiện những nghĩa vụ nhất định trong đó có nghĩa vụ sử dụng sáng chế. Theo đó, quyền của chủ sở hữu sáng chế bị hạn chế bởi nghĩa vụ sản xuất sản phẩm được bảo hộ nhằm đáp ứng các nghĩa vụ đối với lợi ích chung của cộng đồng, của quốc gia như nhu cầu quốc phòng, an ninh,

phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết của xã hội.

Mặt khác, xem xét ở phương diện tự do khai thác, sử dụng sáng chế, trong phạm vi quyền sử dụng của mình chủ sở hữu sáng chế có quyền chuyển quyền sử dụng sáng chế cho tổ chức, cá nhân khác thông qua các hợp đồng độc quyền hoặc không độc quyền sử dụng sáng chế. Theo tính chất của hợp đồng độc quyền, toàn bộ quyền sử dụng sáng chế được chuyển giao cho bên được chuyển quyền, chủ sở hữu quyền SHCN đối với sáng chế không có quyền sử dụng cũng như không được chuyển giao sáng chế đó cho tổ chức, cá nhân khác và chỉ được sử dụng sáng chế đó nếu được bên được chuyển quyền cho phép. Như vậy, một khi hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế độc quyền được thiết lập thì bên được chuyển quyền mới có quyền khai thác, sử dụng sáng chế và hạn chế được đặt ra đi kèm với việc chuyển quyền là bên được chuyển quyền có nghĩa vụ phải sử dụng sáng chế để sản xuất sản phẩm được bảo hộ hoặc áp dụng quy trình được bảo hộ để đáp ứng nhu cầu lợi ích chung như chính chủ sở hữu sáng chế. Trong trường hợp, khi xuất hiện các nhu cầu chung theo quy định của luật mà bên được chuyển quyền không thực hiện nghĩa vụ trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể chuyển giao quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc cho tổ chức, cá nhân khác. Cần lưu ý rằng, nghĩa vụ sử dụng sáng chế này chỉ được áp dụng đối với những sáng chế được sáng tạo để sản xuất ra những sản phẩm phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, dinh dưỡng cho nhân dân hoặc các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội chứ không phải áp dụng đối với tất cả các sáng chế.

Thứ tư, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật. Như đã trình bày, sáng chế mật là một giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng có tính mới, tính sáng tạo so với thế giới và được xác định là bí mật nhà nước được bảo vệ theo chế độ riêng. Theo đó, những thông tin về sáng chế mật không thể được công bố công khai và triển khai áp dụng trong thực tiễn như các sáng chế thông thường khác. Luật SHTT Đ, BS năm

2022 lần đầu tiên đã đề cập và thiết lập khái niệm về “sáng chế mật” trong một văn bản luật. Khoản 12a Điều 4 Luật SHTT SĐ, BS năm 2022 đã khái niệm “sáng chế mật” như sau: “*Sáng chế mật là sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định là bí mật nhà nước theo pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước*”. Trong khi đó, toàn bộ quy định cụ thể về sáng chế mật cũng như việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng này và việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế mật trước khi đăng ký ra nước ngoài lại được điều chỉnh trong một văn bản dưới luật mà cụ thể trước đây quy định tại chương IIIa của Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 (được SĐ, BS bởi Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT về SHCN và hiện nay được quy định tại Chương IV từ Điều 48 đến Điều 52 của Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật SHTT về quyền SHCN, bảo vệ quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về SHTT (thay thế Nghị định 103/2006/NĐ-CP SĐ, BS bởi Nghị định 122/2010/NĐ-CP). Có thể thấy, Luật SHTT SĐ, BS năm 2022 chỉ mới dừng lại ở việc nêu ra khái niệm, quy định rất chung chung về việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế thuộc các lĩnh vực có tác động đến quốc phòng, an ninh mà không có quy định cụ thể việc chuyển quyền sử dụng cũng như thiết lập các hạn chế của nó trong việc chuyển quyền sử dụng như thế nào là một trong các bất cập của Luật SHTT hiện hành. Rõ ràng, đây chính là sự thiếu tính thống nhất trong việc điều chỉnh các quy định về sáng chế mật của Luật SHTT hiện hành và bất cập này cần phải được SĐ, BS cho phù hợp.

2.1.2.2. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng nhằm bảo đảm quyền của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN đó là sự thoả thuận giữa các bên về các điều khoản của hợp đồng liên quan đến việc sử dụng đối tượng SHCN. Bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền có quyền thoả thuận về

các điều khoản nhưng sự thoả thuận này không phải tự do thể hiện ý chí một cách tuyệt đối. Xuất phát từ đặc điểm các đối tượng quyền SHCN là tài sản trí tuệ nên khoản 2 Điều 144 Luật SHTT đã đặt ra các quy định hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền. Các điều khoản trong hợp đồng được coi là hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền thể hiện ở các nội dung sau:

Thứ nhất, “Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu”.

Về nguyên tắc, khi bên được chuyển quyền nhận quyền khai thác, sử dụng đối tượng SHCN thì có quyền cải tiến đối tượng SHCN đó. Vì vậy, bên chuyển quyền không thể lạm dụng độc quyền để có thể có các ràng buộc trong hợp đồng điều khoản cấm bên chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN. Quy định trên đã thể hiện rõ hạn chế của chủ sở hữu trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Tuy nhiên, việc cải tiến các đối tượng SHCN không đặt ra đối với nhãn hiệu. Theo đó, bên được chuyển quyền chỉ được phép sử dụng nhãn hiệu nguyên bản ban đầu mà không được quyền sửa chữa, thêm bớt, cắt xén nhãn hiệu bởi chức năng chính của nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau trên thị trường. Do đó, việc cải tiến nhãn hiệu có khả năng dễ gây nhầm lẫn và làm mất đi chức năng phân biệt của nó¹⁰⁶.

Điểm a khoản 2 Điều 144 Luật SHTT quy định về việc trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu như trên là hoàn toàn hợp lý bởi do đặc tính của các đối tượng SHCN là được tạo ra dựa trên nền tảng của hoạt động sáng tạo và đổi mới không ngừng, có tính kế thừa của tư duy và trí tuệ của con người. Do đó, khi sử dụng đối tượng SHCN, các chủ thể có thể đổi mới

106. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, tr. 27.

và cải tiến các đối tượng này. Việc cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN là đi ngược lại với bản chất sáng tạo và đổi mới không ngừng nói trên. Ngoại lệ của quy định cấm này là nhãn hiệu bởi nhãn hiệu có chức năng chính là phân biệt các sản phẩm, dịch vụ cùng loại của các tổ chức, cá nhân khác nhau trên thị trường. Việc cải tiến nhãn hiệu sẽ gây nhầm lẫn và làm mất đi chức năng phân biệt này của nhãn hiệu. Vì vậy, bên chuyển quyền có quyền cấm cải tiến nhãn hiệu nhằm bảo vệ hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp cũng như quyền lợi của người tiêu dùng¹⁰⁷. Tuy nhiên, quy định pháp luật còn chưa có những quy định rõ ràng thế nào là “cải tiến”. Cải tiến có thể là thêm chi tiết cho đối tượng nhưng vẫn nằm trong phạm vi bảo hộ, cũng có thể là thay đổi đối tượng SHCN đến mức thay đổi bản chất đối tượng. Pháp luật Việt Nam chưa quy định thế nào là “cải tiến”, trường hợp nào “cải tiến” thì bị cấm và trường hợp nào “cải tiến” là không bị cấm. Bởi quy định cấm cải tiến đối tượng SHCN tới mức làm thay đổi bản chất của đối tượng để cho ra đời một đối tượng SHCN mới, tăng hiệu quả sử dụng là điều bất hợp lý. Ở Hoa Kỳ, nếu bên nhận chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN tới mức có thể được cấp bằng bảo hộ độc quyền sáng chế thì bên đó có quyền sử dụng¹⁰⁸. Ủy ban Châu Âu đã quy định việc cải tiến có được hay không phụ thuộc vào kết quả cải tiến có tách rời hay không bí mật kinh doanh ban đầu¹⁰⁹.

Thứ hai, “bộ bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký SHCN, quyền SHCN đối với các cải tiến đó”.

Mục đích của quy định này tại điểm a khoản 2 Điều 144 Luật SHTT là bảo vệ bên được chuyển quyền đối với những sáng tạo của mình trên cơ sở

107. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, số 11/2015, tr. 28.

108. Tổ chức SHTT thế giới (2008), *Trao đổi giá trị - Đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ* - Tài liệu hướng dẫn, Bản dịch của Cục SHTT, Ấn phẩm WIPO số 906, tr. 52.

109. Ngô Quốc Chiến (2014), “Nghĩa vụ tiếp tục tồn tại sau khi hợp đồng chấm dứt”, *Tạp chí Kinh tế đối ngoại*, số 64/2014, tr. 36.

các đối tượng SHCN được chuyển giao. Khi bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN thì có thể chuyển giao cho bên chuyên quyền và có quyền đòi lợi ích tương xứng. Tuy nhiên, quy định này chưa thực hiện được mục đích nói trên vì những lý do sau:

Một là, thế nào là “miễn phí”? Luật không quy định cụ thể. Hoàn toàn có thể hiểu miễn phí là bên cải tiến chuyển giao cho bên kia và không thu phí. Tuy nhiên, nếu hợp đồng lại có nội dung là bên cải tiến được sử dụng cải tiến này và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào sau khi chuyển giao cho bên chuyên quyền thì bản chất không phải là miễn phí nữa. Bên cải tiến vẫn thu được lợi ích vật chất - đó là được sử dụng cải tiến và không phải trả thêm tiền mặc dù mình không còn là chủ sở hữu. Trong trường hợp này, việc vô hiệu hoá điều khoản hợp đồng này là bất hợp lý và đi ngược lại với thực tiễn lập pháp ở nhiều nước. Án lệ điển hình cho tình huống này ở Hoa Kỳ là vụ *Transparent-Wrap Machinery Corp. v. Stokes & Smith Co.* Hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế giữa chủ sở hữu và bên nhận quyền này có điều khoản yêu cầu bên nhận quyền phải chuyển giao cho chủ sở hữu mọi cải tiến đối với sáng chế theo hợp đồng, bên nhận quyền có quyền sử dụng các cải tiến này và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào. Toà án tối cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết: điều khoản này về bản chất không bất hợp pháp và hoàn toàn có thể thực thi¹¹⁰.

Hai là, nhằm tránh vô hiệu hoá điều khoản chuyển giao cải tiến trong hợp đồng, bên chuyên quyền có thể áp đặt một mức chi phí chuyển giao đối với các cải tiến đối tượng SHCN (rất thấp - chỉ mang tính danh nghĩa) và bên nhận quyền buộc phải chấp nhận do bản chất quan hệ giữa hai bên là quan hệ bất bình đẳng như đã đề cập. Kết quả là mục đích bảo vệ bên được chuyển quyền của pháp luật đã không đạt được và triệt tiêu động lực sáng tạo của họ.

110. Xuan-Thao Nguyen, Robert W.Gomulkiewicz Danielle Conway - Jones (2006), *Intellectual Property, Software and Information Licensing: Law and Practice*, The Bureau of National Affairs, Inc., p.198-199.

Ba là, trong hợp đồng độc quyền, bên nhận quyền được độc quyền sử dụng đối tượng SHCN và không cho bên thứ ba nào được quyền sử dụng, kể cả bên chuyển quyền. Nhờ sử dụng đối tượng SHCN mà bên nhận quyền mới có những sáng tạo, cải tiến trên cơ sở các đối tượng đó. Trong một khoảng thời gian ngắn, việc tự sáng tạo hay cải tiến mà không được tiếp cận các đối tượng SHCN là không thể. Vì vậy, việc bên nhận quyền chuyển giao cho bên chuyển quyền các cải tiến này để đổi lại độc quyền sử dụng các đối tượng SHCN, hay nói cách khác là độc quyền hưởng lợi từ việc sử dụng các đối tượng này là hợp lý.

Thứ ba, “*Không được trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó*”.

Bên chuyển quyền sử dụng không được phép bắt buộc (trực tiếp hoặc gián tiếp) hạn chế hành vi được quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ sang vùng lãnh thổ mà nơi đó bên chuyển quyền không có độc quyền ở đó. Theo đó, bên chuyển quyền chỉ có quyền cấm bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ sang vùng lãnh thổ nơi bên chuyển quyền có độc quyền sử dụng đối tượng SHCN. Quy định này nhằm chống lại việc sử dụng đối tượng SHCN độc quyền của bên chuyển giao, hạn chế quyền và lợi ích xã hội bị thay đổi do những yếu tố tác hại của độc quyền gây ra¹¹¹.

Quy định bảo vệ bên nhận quyền như vậy đã bộc lộ điểm bất cập bởi vì quyền xuất khẩu chỉ là một nội dung trong quyền sử dụng đối tượng SHCN. Bên cạnh quyền xuất khẩu còn có các quyền khác như quyền sản xuất, lưu thông, quảng cáo, chào hàng sản phẩm chứa đối tượng SHCN. Điểm b khoản 2 Điều 144 Luật SHTT nói trên chỉ cấm bên chuyển quyền trực tiếp

111. Trần Khánh Ly (2015), *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, tr. 76.

hoặc gián tiếp hạn chế bên nhận quyền thực hiện quyền xuất khẩu mà không cấm bên chuyển quyền hạn chế các quyền khác. Như vậy, xảy ra tình huống là bên chuyển quyền sẽ đưa vào hợp đồng điều khoản hạn chế bên nhận chuyển quyền thực hiện quyền sản xuất hàng hoá chứa đựng đối tượng SHCN ở vùng lãnh thổ mà bên chuyển quyền không có quyền SHCN tương ứng. Điều khoản này không vi phạm khoản 2 Điều 144 nói trên và do đó có hiệu lực. Rõ ràng điều khoản này là bất hợp lý và không công bằng với bên nhận quyền. Mục tiêu bảo vệ bên nhận quyền của pháp luật không đạt được. Mục đích của điểm b khoản 2 Điều này là không cho phép bên chuyển quyền thực hiện các quyền tại lãnh thổ mà họ không có quyền nhưng các nhà làm luật lại chưa quy định việc không điều chỉnh toàn bộ phạm vi quyền sử dụng đối tượng SHCN mà chỉ giới hạn ở “quyền xuất khẩu”, bỏ qua các quyền còn lại trong quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ tư, “Không được buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp”.

Thực chất đây là quy định gián tiếp về việc kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ của bên được chuyển quyền. Theo đó, trong hợp đồng nếu bên chuyển quyền áp đặt các điều khoản với nội dung trên thì bị coi là các điều khoản hạn chế bất hợp lý và các điều khoản đó nếu có tồn tại thì mặc nhiên bị vô hiệu. Với việc định ra các quy định này nhằm mục đích bảo vệ quyền của bên được chuyển quyền và ngăn cấm bên chuyển quyền lạm dụng vị trí độc quyền của mình để ép buộc bên nhận quyền mua hàng hoá của mình hoặc của bên thứ ba do mình chỉ định một cách bất hợp lý.

Mục đích của pháp luật là ngăn cấm bên chuyển quyền lạm dụng vị trí độc quyền của mình để ép buộc bên nhận quyền mua hàng hoá của mình hoặc của người khác một cách bất hợp lý. Mục đích hợp lý nhưng nội dung quy

định pháp luật chưa đảm bảo được mục đích này và chưa tính đến các hoạt động thương mại đặc thù.

(i) Nếu bên chuyển quyền nhân danh bảo đảm chất lượng hàng hoá, dịch vụ và ép bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định với giá rất cao thì có hợp lý? Trong thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng quy định này nhằm mục đích trốn thuế thu nhập ở Việt Nam. Công ty mẹ ở nước ngoài chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho công ty con được thành lập ở Việt Nam, kèm theo điều kiện trong hợp đồng buộc công ty con phải mua nguyên liệu từ công ty mẹ với giá cao ngất ngưỡng dưới vỏ bọc đảm bảo chất lượng hàng hoá do công ty con sản xuất ra. Đây chính là hiện tượng chuyển giá rất phổ biến hiện nay. Công ty con tại Việt Nam sẽ báo lỗ trong hoạt động vì doanh thu không bù nổi chi phí sản xuất, từ đó không phải nộp thuế thu nhập trong khi bản chất thu nhập đã chuyển về công ty mẹ thông qua hình thức đẩy giá mua nguyên liệu trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN lên rất cao.

(ii) Khi bên chuyển quyền yêu cầu bên nhận quyền mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định với giá thấp hoặc ưu đãi, mặc dù không liên quan đến việc đảm bảo chất lượng hàng hoá dịch vụ, thì tại sao pháp luật lại cấm? Khi giao kết hợp đồng, bên nhận quyền đồng ý điều khoản mua nguyên liệu của bên chuyển quyền với mức giá thấp trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Sau này, trong quá trình thực hiện hợp đồng, vì lý do nào đó, bên nhận quyền không muốn thực hiện nghĩa vụ này hoàn toàn có thể dựa vào quy định như trên để lập luận rằng, điều khoản mua nguyên liệu này không xuất phát từ mục đích đảm bảo chất lượng hàng hoá và yêu cầu tuyên bố vô hiệu điều khoản hợp đồng.

Ngoài ra, pháp luật Việt Nam hiện nay đã không quy định trực tiếp việc “kiểm soát chất lượng” như một nội dung cơ bản cần có của một hợp

đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN mà chỉ quy định gián tiếp thông qua quy định về các điều khoản hạn chế bất hợp lý của quyền của bên được chuyển quyền tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT này có thể coi là một bất cập của pháp luật Việt Nam bởi việc kiểm soát chất lượng là một trong những nội dung cơ bản trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN để ngăn chặn việc làm ảnh hưởng hoặc giảm sút đến uy tín của đối tượng SHCN, uy tín của chủ sở hữu và tránh được việc mất lòng tin của khách hàng đối với hàng hoá, dịch vụ được sản xuất theo đối tượng được bảo hộ quyền SHCN.

Thứ năm, “Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền”.

Quy định này tại điểm d khoản 2 Điều 144 Luật SHTT cho phép bên được chuyển quyền trong quá trình sử dụng đối tượng SHCN, nếu nhận thấy hiệu lực của văn bằng bảo hộ đối tượng SHCN không còn hiệu lực hoặc hiệu lực pháp lý của văn bằng đang bị tranh chấp thì có thể khiếu kiện đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về hiệu lực pháp lý của văn bằng đó và bên chuyển quyền không được có hành vi ngăn cấm đối với việc khiếu kiện của bên kia. Đồng thời, khoản 3 Điều 144 Luật SHTT quy định các điều khoản thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 144 nếu tồn tại trong hợp đồng thì các điều khoản đó mặc nhiên bị vô hiệu.

Ngoài ra, phạm vi chuyển quyền sử dụng là một trong những nội dung không thể thiếu của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Phạm vi chuyển quyền sử dụng có liên quan đến lãnh thổ địa lý và phạm vi sử dụng đối tượng SHCN. Trong đó:

Một là, phạm vi lãnh thổ: là phạm vi không gian về mặt lãnh thổ địa lý. Phạm vi lãnh thổ của việc chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN như thế nào phụ thuộc vào bên chuyển quyền cho phép bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có giới hạn lãnh thổ hay không và khả năng sử dụng đối tượng SHCN đó của bên được chuyển quyền.

Hai là, phạm vi sử dụng đối tượng SHCN: chính là phạm vi mà bên được chuyển quyền được quyền sử dụng đối tượng SHCN. Minh chứng cho trường hợp này là việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với phạm vi sử dụng nhãn hiệu là cho toàn bộ hay một phần nhóm hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

Trong khi đó, theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 144 Luật SHTT, điều khoản phạm vi chuyển giao trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm: giới hạn quyền sử dụng và giới hạn lãnh thổ. Tuy nhiên, pháp luật vẫn chưa quy định cụ thể thế nào là “*giới hạn quyền sử dụng*” và “*giới hạn lãnh thổ*”. Thiết nghĩ, “*giới hạn quyền sử dụng*” chính là việc bên chuyển quyền cho phép bên được chuyển quyền được sử dụng một phần hay tất cả các quyền được quy định tại khoản 5 Điều 124 Luật SHTT. Còn quy định về “*giới hạn lãnh thổ*” trong hợp đồng cần phải được xác định trong trường hợp là hợp đồng chuyển quyền sử dụng độc quyền hay chuyển quyền sử dụng không độc quyền. Do đó, Luật SHTT cần phải SĐ, BS để tránh tạo ra các lỗ hổng pháp lý trong quy định pháp luật về vấn đề này.

2.1.2.3. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Theo quy định tại khoản 3 Điều 133a của Luật SHTT: “*Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng trong các trường hợp sau đây:*

a) *Người nắm độc quyền sử dụng không thực hiện trong một thời gian hợp lý các biện pháp hiệu quả để sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Nhà nước hỗ trợ trên 30% tổng số vốn.*

b) Việc sử dụng nhằm mục đích công cộng, phi thương mại, phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng bệnh, chữa bệnh, bảo đảm dinh dưỡng cho nhân dân hoặc đáp ứng các nhu cầu cấp thiết khác của xã hội”.

Như vậy, trong một số trường hợp nhất định do luật định, Nhà nước có quyền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí được tạo ra từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các chủ thể khác mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng các đối tượng đó.

Đồng thời, khoản 1 Điều 43 Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định: *“Giao một cách tự động quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1, 2 Điều 86a của Luật sở hữu trí tuệ là việc tổ chức chủ trì có quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí khi các đối tượng này được tạo ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà không cần thông qua thủ tục giao quyền đăng ký của đại diện chủ sở hữu nhà nước”.* Theo đó, để khuyến khích tạo ra, khai thác và phổ biến sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước nên pháp luật đã bổ sung quy định Nhà nước trao quyền đăng ký sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí được tạo ra từ ngân sách nhà nước một cách tự động và không bồi hoàn cho tổ chức chủ trì trực tiếp và được hưởng quyền sở hữu khi các đối tượng này được cấp văn bằng bảo hộ. Việc Nhà nước trao quyền đăng ký cho tổ chức chủ trì nhưng Nhà nước vẫn có thể kiểm soát được nhằm bảo đảm việc khai thác có hiệu quả và cân bằng lợi ích giữa tổ chức chủ trì (chủ văn bằng bảo hộ) với lợi ích của Nhà nước - tư cách “chủ đầu tư” và lợi ích chung xã hội.

2.1.2.4. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm bảo đảm cân bằng pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

Ngày 03/12/2004, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Cạnh tranh và có hiệu lực từ ngày 01/7/2005. Sau 13 năm thi hành, Luật Cạnh tranh năm

2004 đã bộc lộ một số bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung. Vì vậy, ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh năm 2018 và luật này chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019. Luật Cạnh tranh năm 2018 áp dụng đối với tất cả tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm cả doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành, lĩnh vực thuộc độc quyền nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; hiệp hội ngành, nghề hoạt động tại Việt Nam và các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan. Theo đó, hai cơ quan nhà nước được thành lập để thực thi pháp luật cạnh tranh - Cục quản lý cạnh tranh (với quyền hạn điều tra) thuộc Bộ Công thương Việt Nam và Hội đồng Cạnh tranh (với quyền hạn xét xử). Đồng thời, Luật Cạnh tranh năm 2018 quy định các hành vi phản cạnh tranh bị cấm bao gồm: hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể; lạm dụng vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền; “tập trung kinh tế” hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể; hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi; quyết định phản cạnh tranh bởi các quan chức hoặc các cơ quan hành chính nhà nước, lợi dụng quyền lực của họ.

Song song với Luật Cạnh tranh năm 2004, ngày 29/11/2005 Luật SHTT đã được Quốc hội thông qua, chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006. Trải qua một thời gian thi hành, Luật SHTT năm 2005 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009, 2019 và năm 2022 quy định về quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền SHCN, quyền đối với giống cây trồng và việc bảo hộ các quyền đó.

Thực trạng pháp luật Việt Nam hiện nay bắt đầu nhận thấy được tầm quan trọng của việc điều chỉnh pháp luật cạnh tranh đối với thực thi quyền SHTT nên bước đầu đã được đề cập trong các quy định của Luật SHTT. Tuy nhiên, các quy định của pháp luật SHTT mới chỉ dừng lại điều chỉnh đối với các hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến thực thi quyền SHTT, các hành vi hạn chế cạnh tranh được dẫn chiếu sang các quy định của pháp

luật cạnh tranh. Trong khi đó, Luật Cạnh tranh năm 2018 hướng đến điều chỉnh các hành vi hạn chế cạnh tranh nói chung chứ không có các quy định dành riêng cho các hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền SHTT. Do đó, các đặc trưng của quyền SHTT không được tính đến khiến cho rất nhiều các hành vi trên thực tế được xem là quyền hợp pháp của chủ sở hữu theo quy định của Luật SHTT lại trở thành hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Tương tự trường hợp trên, các quy định của Luật SHTT về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh còn rời rạc, mới chỉ mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, chưa có sự thống nhất giữa hai nội dung dẫn đến việc hiệu quả thực thi còn chưa cao. Trong khi đó, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là một trong những biện pháp quan trọng để chống lạm dụng độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 11 Luật Cạnh tranh năm 2018 nêu trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN giữa các bên có các thoả thuận hạn chế cạnh tranh thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN sẽ không có hiệu lực. Cụ thể các trường hợp giao kết hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN giữa các bên chủ thể mà nhằm thoả thuận hạn chế cạnh tranh của các đối thủ cạnh tranh và quyền lợi của các chủ thể khác trong các trường hợp sau:

1. Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.
2. Thoả thuận phân chia khách hàng, phân chia thị trường tiêu thụ, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
3. Thoả thuận hạn chế hoặc kiểm soát số lượng, khối lượng sản xuất, mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
4. Thoả thuận để một hoặc các bên tham gia thoả thuận thắng thầu khi tham gia đấu thầu trong việc cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ.
5. Thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh.

6. Thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên tham gia thoả thuận.

7. Thoả thuận hạn chế phát triển kỹ thuật, công nghệ, hạn chế đầu tư.

8. Thoả thuận áp đặt hoặc ấn định điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp khác hoặc thoả thuận buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng.

9. Thoả thuận không giao dịch với các bên không tham gia thoả thuận.

10. Thoả thuận hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, nguồn cung cấp hàng hoá, cung ứng dịch vụ của các bên không tham gia thoả thuận.

11. Thoả thuận khác gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh.

Ngoài ra, các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh được quy định tại Điều 45 Luật Cạnh tranh 2018 và Điều 130 Luật SHTT cũng không được phép thực hiện.

Trên thực tế thì Luật SHTT và Luật Cạnh tranh vẫn chưa có sự kết nối đồng bộ và vẫn còn bộc lộ một số bất cập. Cụ thể, đối với hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến quyền SHTT chưa được ghi nhận và điều chỉnh một cách cụ thể bởi hai văn bản pháp luật này. Theo khoản 2 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2018 thì *“Hành vi hạn chế cạnh tranh là hành vi gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh, bao gồm hành vi thoả thuận hạn chế cạnh tranh, lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và lạm dụng vị trí độc quyền”*. Đây chỉ là quy định về hành vi hạn chế cạnh tranh nói chung, còn hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến SHTT lại không được quy định cụ thể trong Luật SHTT. Trên thực tế, khi thực hiện quyền của mình, các chủ sở hữu sẽ có thể gây ra hành vi hạn chế cạnh tranh nếu chủ sở hữu lạm dụng lợi thế cạnh tranh có được từ việc nắm giữ tài sản trí tuệ với sức mạnh khó cưỡng từ việc độc quyền, của thị trường và lợi nhuận.

Pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với mục đích nhằm bảo vệ quyền của các chủ thể có liên quan, lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội bước đầu đã có những yếu tố tích cực trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Đồng thời, ngoài những ưu điểm và nhược điểm đã nêu trên, pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh còn tồn tại những bất cập sau đây:

Thứ nhất, pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN được quy định rải rác, tản mạn trong các điều luật khác nhau, chưa bao quát hết các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh. Do đó, chưa ngăn cản và xử lý có hiệu quả các hành vi cạnh tranh không lành mạnh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Thứ hai, sự điều tiết quá rộng của Nhà nước trong vấn đề cạnh tranh liên quan đến hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN có thể bị coi là mâu thuẫn với cơ chế thị trường. Tuy nhiên, ý kiến từ phía các cơ quan quản lý cho rằng, những điều khoản bất hợp lý của bên chuyển quyền áp đặt đối với bên được chuyển quyền mà Luật SHTT Việt Nam quy định không được đưa vào hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN hoàn toàn phù hợp với những quy định của hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN của tổ chức SHTT thế giới và tương tự như pháp luật của các quốc gia¹¹².

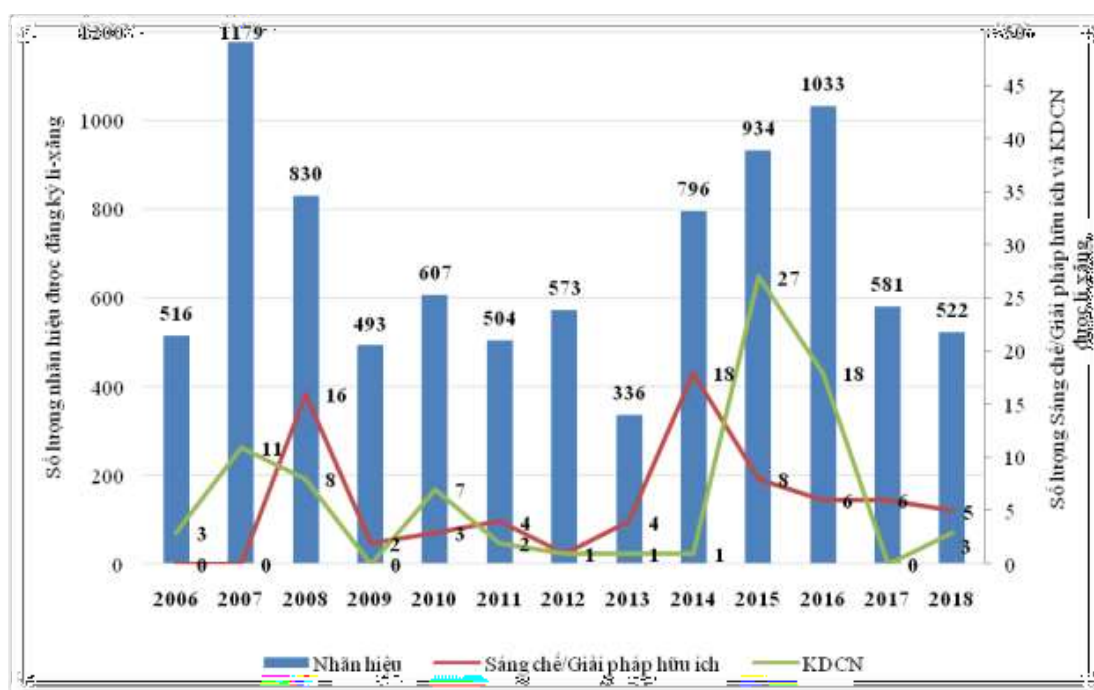
2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

2.2.1. Thực tiễn áp dụng quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

Theo quy định của Luật SHTT, các đối tượng của hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN bao gồm: sáng chế, nhãn hiệu, KDCN, thiết

112. Hoàng Thị Thu Trang (2022), đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ: “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực thi pháp luật cạnh tranh liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương, tr. 108.

kế bố trí và bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, theo khảo sát thực tế của tác giả thì các đối tượng SHCN: sáng chế, KDCN và nhãn hiệu là ba đối tượng được chuyển quyền sử dụng phổ biến nhất trên thực tế tại Việt Nam hiện nay. Theo thống kê của Cục SHTT, giai đoạn từ năm 2006 - 2018 tổng số hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu được đăng ký tại Cục SHTT cao gấp khoảng 27 lần so với tổng số hợp đồng chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN khác bao gồm sáng chế và KDCN¹¹³. Có thể thể hiện số lượng các đối tượng chuyển quyền sử dụng đăng ký tại Cục SHTT là sáng chế, KDCN và nhãn hiệu giai đoạn từ năm 2006 - 2018 qua biểu đồ sau:



Biểu đồ 2.1. Số lượng các đối tượng của quyền SHCN đăng ký chuyển quyền sử dụng giai đoạn từ năm 2006 - 2018

Nguồn: Báo cáo thường niên của Cục SHTT từ năm 2006 - 2018.

Ngoài ra, đối với các đối tượng khác của quyền SHCN bao gồm: chỉ dẫn địa lý và tên thương mại là những đối tượng SHCN mà theo quy định của luật chủ sở hữu không được phép chuyển quyền sử dụng. Qua việc tìm hiểu,

¹¹³ Báo cáo thường niên của Cục SHTT qua các năm từ năm 2006 đến năm 2018.

trao đổi với Cục SHTT và một số cơ quan nhà nước có liên quan kết quả cho thấy thực tiễn tại Việt Nam kể từ khi Luật SHTT năm 2005 có hiệu lực thi hành cho đến nay, không có giao dịch nào liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đối với hai đối tượng nói trên. Tương tự, đối với đối tượng là nhãn hiệu tập thể thì việc chuyển quyền sử dụng đối tượng này chỉ diễn ra trong phạm vi cá nhân, tổ chức là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể và không có trường hợp chuyển quyền sử dụng nào trái với quy định của pháp luật trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng này.

2.2.2. Thực tiễn áp dụng quy định về nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá của bên được chuyển quyền được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Một trong các nghĩa vụ theo quy định của Luật SHTT là bên được chuyển quyền một khi nhận chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hoá, bao bì hàng hoá về việc hàng hoá đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu để đảm bảo tính nguyên gốc của nhãn hiệu hàng hoá. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy việc ghi chỉ dẫn trên hàng hoá của bên được chuyển quyền được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu trong nhiều trường hợp còn chưa đúng, chưa đủ theo quy định của luật và kết quả là rất nhiều doanh nghiệp đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính về những hành vi trên. Minh chứng có thể kể tới một số vụ việc điển hình sau đây:

Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên hiện đang là thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên, được thành lập năm 2006 hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu là sản xuất và kinh doanh các sản phẩm chế biến từ cà phê. Ngày 24/3/2017, khi tiến hành thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ KH&CN đã thanh tra việc chấp hành pháp luật về chỉ dẫn bảo hộ quyền SHCN và nhận thấy Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên hiện đang được chuyển quyền sử dụng 48 nhãn hiệu theo văn bản chấp thuận ngày 19/6/2014 và Phụ lục đính kèm bổ sung ngày 25/02/2017 của chủ sở hữu 48 văn bằng

trên là Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên. Tuy nhiên, trên các sản phẩm được xem xét, đối chiếu trong quá trình thanh tra đã chưa thể hiện đầy đủ nội dung sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN của Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên. Cụ thể: sản phẩm Cà phê hoà tan G7 3in1; Cà phê hoà tan G7 2in1; Cà phê hoà tan G7 3in1 GU Mạnh X2; Cà phê hoà tan G7 Cappuchino (hương Mocha; hương Hazelnut); Cà phê hoà tan G7 Passiona. Bên cạnh đó, việc sử dụng một số nhãn hiệu gắn với sản phẩm cụ thể khác với nhãn hiệu được bảo hộ trong Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Như vậy, Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên đã không ghi đủ các thông tin nội dung sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Nguyên cho Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên theo như quy định của pháp luật.

Tương tự như vậy, việc không ghi thông tin đầy đủ theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cũng diễn ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hoà Phát. Công ty này hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0900189284 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp, đăng ký lần đầu ngày 26/10/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 30 ngày 10/7/2018, đại diện pháp luật: Ông Trần Tuấn Dương, chức danh: Tổng Giám đốc. Các sản phẩm chủ yếu của Tập đoàn Hoà Phát là sắt thép (thép xây dựng và ống thép); sản phẩm nội thất; sản phẩm điện lạnh (tủ lạnh, điều hoà), thức ăn chăn nuôi. Về chỉ dẫn hàng hoá được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, qua xem xét 03 nhóm sản phẩm (điện lạnh, thức ăn chăn nuôi, nội thất) của Tập đoàn Hoà Phát cho thấy: trên các sản phẩm thuộc 03 nhóm sản phẩm nêu trên chỉ dẫn chưa đầy đủ thông tin sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN khi được thanh tra vào ngày 23/7/2018¹¹⁴.

Cùng mắc lỗi như trên, việc ghi các thông tin trên sản phẩm của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce về việc sản

114. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (2018), Biên bản Thanh tra về SHCN ngày 23/7/2018.

phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN cũng không được thực hiện tại thời điểm thanh tra ngày 26/7/2018. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đang sở hữu 157 nhãn hiệu, trong đó: 144 nhãn hiệu đăng ký trong quốc gia, 03 nhãn quốc tế, 10 nhãn hiệu nhận chuyển nhượng. Tập đoàn Vingroup tiến hành hoạt động chuyển quyền sử dụng các nhãn hiệu dịch vụ cho các công ty con (Công ty cổ phần Vincom Retail, Công ty cổ phần Vinhomes) và các nhãn hiệu hàng hoá cho Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce. Qua xem xét các sản phẩm mẫu gắn nhãn hiệu “Vinmart Home & hình”, cho thấy: các sản phẩm của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce sử dụng nhãn hiệu “Vinmart Home & hình” theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 298829 theo hợp đồng cho phép sử dụng đối tượng SHCN của Tập đoàn Vingroup; tuy nhiên, chưa ghi nhận đầy đủ thông tin sản phẩm được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN¹¹⁵.

Tóm lại, qua thực tiễn thanh tra của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ cho thấy, hiện nay tại Việt Nam đang tồn tại thực trạng một số công ty tương đối lớn như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Hoà Phát, Tập đoàn Trung Nguyên khi sử dụng nhãn hiệu theo hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đã thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ ghi chỉ dẫn, thông tin sản phẩm mang nhãn hiệu được thực hiện theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu. Trong khi đó, đây là một trong những nghĩa vụ mà bên được chuyển quyền phải thực hiện nhằm hạn chế quyền của bên được chuyển quyền trong hợp đồng. Có thể kết luận rằng, đây cũng chỉ là một vài vụ việc điển hình liên quan đến vấn đề trên đã bị phát hiện và xử lý. Còn thực tế có thể còn nhiều doanh nghiệp khác cũng đã có hành vi vi phạm tương tự nhưng chưa bị cơ quan nhà nước phát hiện và xử lý. Do đó, thời gian tới Nhà nước cần phải có biện pháp, cơ chế xử lý kịp thời để khắc phục tình trạng trên.

115. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (2018), Biên bản Thanh tra về SHCN ngày 26/7/2018.

2.2.3. Thực tiễn áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT thì hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền đặc biệt là các điều khoản không xuất phát từ quyền của bên được chuyển quyền trong trường hợp buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định không nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hoá, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã sử dụng quy định này nhằm mục đích trốn thuế thu nhập ở Việt Nam. Công ty mẹ ở nước ngoài chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho công ty con được thành lập ở Việt Nam, kèm theo điều kiện trong hợp đồng buộc công ty con phải mua nguyên liệu từ công ty mẹ với giá cao ngất ngưỡng dưới vỏ bọc đảm bảo chất lượng hàng hoá do công ty con sản xuất ra. Đây chính là hiện tượng chuyển giá rất phổ biến hiện nay. Công ty con tại Việt Nam sẽ báo lỗ trong hoạt động vì doanh thu không bù nổi chi phí sản xuất, từ đó không phải nộp thuế thu nhập trong khi bản chất thu nhập đã chuyển về công ty mẹ thông qua hình thức đẩy giá mua nguyên liệu trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN lên rất cao. Minh chứng cho trường hợp này là trường hợp của Công ty CocaCola đã gây tranh cãi trong một thời gian dài về vấn đề này do từ khi thành lập đến năm 2010, công ty này gần như chưa phải đóng thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam. Nguyên liệu chính để tạo ra sản phẩm nước giải khát CocaCola là hương liệu và hương liệu này chiếm tới 70% giá trị sản phẩm trong khi ở các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực đồ uống, tỷ lệ này chỉ khoảng 30%¹¹⁶.

116. Phạm Hùng Tiến (2012), “Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay”, *Tạp chí Khoa học (Kinh tế và kinh doanh)*, Đại học Quốc gia Hà Nội, số 28, tr. 41.

Một minh chứng nữa cho trường hợp trên là về việc tranh chấp giữa hai công ty trong việc thoả thuận điều khoản kiểm soát chất lượng hàng hoá được sản xuất song trên thực tế lại là để hạn chế quyền của bên được chuyển quyền như sau: Công ty C có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên sản xuất sản phẩm cà phê hoà tan gắn nhãn hiệu MTM đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu vào năm 2009. Năm 2019, công ty C ký hợp đồng chuyển giao không độc quyền quyền sử dụng nhãn hiệu MTM cho công ty D kinh doanh cùng mặt hàng có trụ sở tại Gia Lai. Khi ký hợp đồng, do lo ngại về chất lượng sản phẩm cà phê hoà tan mà công ty D sản xuất có thể không đảm bảo như cà phê của mình sản xuất nên hai bên có thoả thuận điều khoản kiểm soát chất lượng hàng hoá trong hợp đồng với nội dung: Bên chuyển quyền có quyền yêu cầu bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ nguyên liệu sản xuất cà phê hoà tan tại công ty F (đối tác của công ty C, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời phải nhập linh kiện xay cà phê tại công ty M (đối tác của công ty C, có trụ sở tại Đức) nhằm bảo đảm chất lượng của cà phê. Tuy nhiên, khi thực hiện hợp đồng, công ty D phát hiện nguyên liệu và linh kiện mua của công ty F và công ty M có giá thành cao hơn 20% so với giá thị trường nên đã không đồng ý giao dịch với công ty F và công ty M, yêu cầu công ty C phải chỉ định các công ty khác có giá thành thấp hơn nhưng công ty C không đồng ý với lý do nếu mua của những công ty khác thì sản phẩm cà phê hoà tan làm ra không đảm bảo chất lượng như của công ty C sản xuất. Do đó, hai bên phát sinh mâu thuẫn và nhờ luật sư tư vấn để các bên thương lượng giải quyết vụ việc. Sau nhiều lần thương lượng nhưng không thành công do công ty C cho rằng mình đưa ra yêu cầu đó là vì đảm bảo chất lượng hàng hoá là có cơ sở và đúng quy định của luật, ngược lại công ty D cho rằng việc họ phải mua nguyên liệu và linh kiện theo chỉ định của công ty C là bất hợp lý, gây thiệt hại kinh tế cho công ty D¹¹⁷.

117. Nguyễn Thanh Tùng (2023), *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, tr. 150.

Như vậy, có thể thấy, thực tiễn có một số công ty đã lợi dụng lý do “vì mục đích đảm bảo chất lượng” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT khi giao kết các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN để hạn chế quyền của bên được chuyển quyền. Có thể nói, đây chính là sự chênh lệch giữa quy định pháp luật và thực tiễn áp dụng. Từ đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng quy định này để có những áp đặt những thoả thuận bất hợp lý, gây bất lợi cho bên được chuyển quyền hoặc là “*vỏ bọc*” để thực hiện hành vi trốn thuế.

Kết luận chương 2

Chương 2 đã đánh giá thực trạng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Mặc dù, Luật SHTT đã có những quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN song pháp luật Việt Nam vẫn còn nhiều bất cập và chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.

Có thể thấy, thực tiễn chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong những năm gần đây diễn ra rất sôi động đã cho thấy tiềm năng kinh tế từ việc khai thác giá trị của quyền sử dụng các đối tượng SHCN song vẫn còn chưa tương xứng với tiềm năng của hoạt động này. Việt Nam trong những năm gần đây, với sự tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đã đặt ra những thách thức không nhỏ để thực hiện những cam kết khi là thành viên của các Hiệp định này. Trước hết, đó là sự rà soát, thay đổi và hoàn chỉnh hệ thống pháp luật SHTT để phù hợp hơn với các quy định của luật pháp quốc tế và để có được sự hoàn thiện hơn các quy định pháp luật sao cho phù hợp với thực tiễn đất nước. Trong khi đó, pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN còn chồng chéo, nằm rải rác, tản mạn ở nhiều điều luật khác nhau, văn bản khác nhau chưa mang tính hệ thống và Việt Nam chưa đánh giá đúng ý nghĩa của chế định pháp luật này.

Với việc đánh giá những quy định pháp luật hiện hành và nêu ra thực tiễn áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện những quy định pháp luật về chế định này trong chương tiếp theo của luận án. Có như thế thì vấn đề lợi ích giữa các chủ thể trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích cộng đồng mới được bảo đảm tốt hơn.

Chương 3

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Dựa trên kết quả nghiên cứu của các chương trước, chương 3 của luận án đưa ra các định hướng làm cơ sở để đề xuất các giải pháp ở cả phương diện hoàn thiện pháp luật và việc áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc quy định trong các Điều ước quốc tế và Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới gần đây mà Việt Nam tham gia ký kết. Các định hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật thể hiện sau đây.

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần tuân thủ những tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên

Để đảm bảo thực hiện các cam kết của Việt Nam đối với các Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và tham gia, trước hết pháp luật Việt Nam cần phải hoàn thiện nhằm đáp ứng và đảm bảo tương thích, phù hợp với các tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS. Hiệp định TRIPS bên cạnh quy định những tiêu chuẩn bảo hộ tối thiểu và đặt ra yêu cầu các nước thành viên phải cam kết, tuân thủ thì việc thiết lập các quy định tùy nghi, Hiệp định TRIPS cho phép các nước thành viên có quyền tự quyết trong xây dựng pháp luật cho phù hợp với điều kiện hoàn cảnh và chính sách của quốc gia. Chính vì vậy, Việt Nam khi xây dựng và thực thi pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, trước hết phải bảo đảm nguyên tắc tuân thủ “đạt được những

tiêu chuẩn tối thiểu của Hiệp định TRIPS”¹¹⁸ đó là: hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải hài hoà được lợi ích giữa các chủ thể có liên quan với lợi ích chung xã hội và hạn chế phải bảo đảm được yếu tố chống độc quyền quyền SHTT và thúc đẩy cạnh tranh.

Bên cạnh đó, Việt Nam cần hiểu rõ các quy định trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như: Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực – RCEP... về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN bằng cách lựa chọn và sử dụng “ở mức độ đầy đủ nhất”¹¹⁹ những quy định này cho phù hợp với chiến lược và lợi ích quốc gia. Điều này có nghĩa, Việt Nam cần phải có sự vận dụng linh hoạt trong việc áp dụng các quy định của các Hiệp định trong xây dựng và thực thi pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN như: xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN một cách cụ thể và khoa học, quy định các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phù hợp với điều kiện quốc gia. Những quy định “trên mức yêu cầu của các Hiệp định” có thể được đàm phán và đưa vào trong các thoả thuận song phương hoặc đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải bảo đảm cân bằng quyền, lợi ích giữa các chủ thể và lợi ích chung xã hội

Có thể thấy, trong những năm gần đây, Việt Nam tham gia sâu rộng vào quá trình hội nhập quốc tế đã mang lại cho chúng ta nhiều cơ hội và cũng không ít các thách thức, khó khăn. Việc tận dụng các cơ hội và khắc phục các

118. Nguyễn Như Quỳnh (2012), *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 414.

119. Nguyễn Như Quỳnh. (2012), *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, tr. 415.

thách thức sẽ góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước phát triển mà còn nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Điều này, đòi hỏi từng chủ thể trong nền kinh tế phải có sự thay đổi về tư duy để thích ứng hơn với quá trình hội nhập. Pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN một mặt bảo hộ tính độc quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN mặt khác phải xem xét đến yếu tố cân bằng với lợi ích của các chủ thể khác có liên quan và lợi ích công cộng để bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, chống độc quyền từ việc lạm dụng quyền SHCN. Vấn đề hài hoà lợi ích giữa chủ thể nắm độc quyền với chủ thể khác và lợi ích chung xã hội phải được xem xét là nguyên tắc bao trùm để xây dựng và hoàn thiện các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, đảm bảo được hiệu quả thực thi và phù hợp với thực tiễn.

Không những thế, việc xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cũng phải chú ý và quan tâm lợi ích của người tiêu dùng trong mối quan hệ với lợi ích của chủ sở hữu. Người tiêu dùng là những người sử dụng các hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng và cũng là chủ thể bị ảnh hưởng nhiều nhất từ hàng hoá, dịch vụ trong toàn bộ chuỗi cung ứng. Chất lượng của hàng hoá, dịch vụ là điều kiện quan trọng để người tiêu dùng lựa chọn chính hàng hoá, dịch vụ đó. Một khi người tiêu dùng sử dụng hàng hoá, dịch vụ thì cần phải được bảo đảm cho sự an toàn về tính mạng, sức khoẻ, các quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Mục đích của hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là để người tiêu dùng có thể tiếp cận một cách dễ dàng hơn với hàng hoá, dịch vụ, có sự lựa chọn các hàng hoá, dịch vụ phù hợp với nhu cầu thị hiếu của bản thân. Đồng thời, việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ bảo đảm lợi ích của chủ thể nắm độc quyền mà còn phải đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng để người tiêu dùng không chịu thiệt hại khi phải sử dụng các hàng hoá, dịch vụ được cung cấp bởi bên được chuyển quyền theo hợp đồng

sử dụng đối tượng SHCN mà hàng hoá, dịch vụ không đảm bảo tiêu chí chất lượng như hàng hoá, dịch vụ của chính chủ sở hữu. Do đó, việc xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải xuất phát từ việc bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và lợi ích toàn xã hội.

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải xuất phát từ tình hình thực tiễn ở Việt Nam đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế

Mỗi quốc gia do những điều kiện khác nhau nên sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng không giống nhau. Ở các nước đang phát triển, khi xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật nói chung và pháp luật SHTT nói riêng, trong một số trường hợp đã vận dụng một cách cứng nhắc, máy móc các kinh nghiệm quốc tế. Lựa chọn cách thức xây dựng pháp luật như vậy dẫn đến hệ lụy hạn chế pháp luật SHTT ở các nước đang phát triển. Sự phát triển của pháp luật Liên minh Châu Âu xem ra các nước đang phát triển có thể vận dụng cho chính mình nhưng phải nhận thấy rằng “*không có một mô hình pháp luật nào phù hợp với tất cả các mô hình khác*”¹²⁰.

Chính vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trước hết phải phù hợp và dựa trên điều kiện cụ thể của đất nước. Trong quá trình hoàn thiện có thể tham khảo kinh nghiệm pháp luật một số quốc gia và quốc tế. Việc học tập kinh nghiệm cần phải được lựa chọn kỹ lưỡng, chất lọc các yếu tố phù hợp để bảo đảm tính thực thi và hiệu quả của các quy định pháp luật. Trên cơ sở đó, từ cách thức xây dựng pháp luật, quan điểm, chủ trương xây dựng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam không chỉ tiếp thu tinh hoa pháp luật của một số quốc gia, các Điều ước quốc tế mà còn phải phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước.

120. Nguyen Thanh Tu (2009), *Competition Lawi Technology Transfer under thr TRIPS Agreeemet: Implications for Developing Countries*, doctoral dissertation, Lund University, Sweden, tr. 351.

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật đã trở thành một nội dung trọng tâm của xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong quá trình hội nhập, cùng với việc nội luật hoá, hệ thống pháp luật của Việt Nam nói chung và pháp luật SHTT nói riêng đã từng bước khắc phục được sự khác biệt, xung đột và trở nên tiệm cận hơn với các Điều ước quốc tế. Các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải quán triệt quan điểm chỉ đạo xây dựng và hoàn thiện pháp luật Việt Nam được thể hiện trong Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” theo đó cần đảm bảo tính “đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch” đồng thời đảm bảo tính đầy đủ và hiệu quả theo yêu cầu hội nhập quốc tế và theo đúng định hướng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật SHTT¹²¹.

Tính thống nhất của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thể hiện ở chỗ không có hiện tượng trùng lặp, mâu thuẫn, chồng chéo giữa các quy phạm pháp luật không chỉ trong phạm vi Luật SHTT, giữa văn bản Luật SHTT với các văn bản hướng dẫn thi hành mà tính thống nhất còn thể hiện sự nhất quán giữa các quy phạm pháp luật của Luật SHTT với các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành khác có liên quan đến nội dung hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN như: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Cạnh tranh...

Bên cạnh bảo đảm tính thống nhất thì việc xây dựng và hoàn thiện tính đồng bộ của pháp luật hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cũng đóng vai trò quan trọng. Tính đồng bộ biểu hiện ở việc ban hành đầy đủ các văn bản dưới luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, quy định

121. Hà Thị Nguyệt Thu (2017), *Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tr. 113.

pháp luật trong những trường hợp cần có sự quy định chi tiết các văn bản pháp luật có hiệu lực thì nó cũng đã có đủ các điều kiện để có thể được tổ chức thực hiện ngay trên thực tế. Bất kỳ quy phạm pháp luật nào hoặc văn bản pháp luật nào cũng được tạo ra và tác động không phải trong sự độc lập và riêng rẽ mà trong một tổng thể những mối liên hệ và những ràng buộc nhất định. Do vậy, tính đồng bộ của hệ thống pháp luật có ảnh hưởng rất lớn đến tính khả thi và hiệu quả của pháp luật¹²².

Để bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thì trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật các cơ quan có thẩm quyền phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đối chiếu, tập hợp và pháp điển hoá các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời điều chỉnh những nội dung không phù hợp, còn mâu thuẫn, chồng chéo trong quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, từ đó mới bảo đảm được tính thống nhất và đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cần phải bảo đảm tính khả thi và đầy đủ. Điều này thể hiện ở chỗ pháp luật có thể bao quát được hết những vấn đề cần điều chỉnh, các quy định tương đối rõ ràng, cụ thể để dễ dàng áp dụng và thực thi trong thực tế, hạn chế các quy định mang tính khung hay các quy định tương đối lập lờ, không rõ nghĩa. Chính vì vậy, xây dựng và hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cần theo hướng quy định cụ thể ngay trong văn bản Luật SHTT để khắc phục tình trạng văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành theo nhiều cách, nhiều kiểu khác nhau và gây khó khăn cho việc thực thi pháp luật.

3.1.5. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải xây dựng nguồn nhân lực cho những cơ quan liên quan đến quá trình xây dựng và thực thi pháp luật

Diễn đàn Thương mại và phát triển của Liên hợp quốc khẳng định:
“Sự phức tạp của việc áp dụng những nguyên tắc cạnh tranh liên quan đến sở

122 Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật SHTT Việt Nam*, NXB. Công an nhân dân, tr.485.

hữu trí tuệ... đòi hỏi các cơ quan thực thi chuyên nghiệp và có kinh nghiệm, trong đó có các cơ quan hành chính và Tòa án”¹²³.

Khẳng định trên cho thấy tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cho các cơ quan liên quan đến quá trình xây dựng và thực thi pháp luật về SHTT nói chung và pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng có vai trò vô cùng to lớn. Có thể nói, nguồn nhân lực cho việc xây dựng và thực thi pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN không chỉ có kiến thức chuyên sâu về chuyên môn, kinh nghiệm pháp luật mà còn phải có kinh nghiệm thực tiễn về thực thi pháp luật. Để giải quyết một cách hiệu quả các vụ việc về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, trong nhiều trường hợp đặt ra yêu cầu đội ngũ xây dựng và thực thi pháp luật về vấn đề này không chỉ có kiến thức pháp luật SHTT mà còn phải nắm bắt các kiến thức về các lĩnh vực pháp luật khác có liên quan như: pháp luật cạnh tranh, pháp luật chuyển giao công nghệ, pháp luật hợp đồng, pháp luật kiểm soát chất lượng... Đồng thời, tính chất của các vụ việc liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thường phức tạp đòi hỏi phải có sự phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết các vụ việc. Do đó, sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cũng phải được chú trọng và sự phối hợp đó phải đảm bảo được tính đồng bộ, nhịp nhàng và hiệu quả.

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Có thể nói, các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN trong Luật SHTT Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được những yêu cầu của sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, việc SĐ, BS một cách toàn diện pháp luật về SHTT nói chung và pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN nói riêng có ý nghĩa vô cùng

123. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, 2005, tr. 573.

quan trọng. Do vậy, việc tiếp tục nghiên cứu để sửa, bổ sung các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là điều hết sức cần thiết. Trên cơ sở nghiên cứu các quy định hiện hành của Luật SHTT cũng như tham khảo các Điều ước quốc tế, các cam kết của Việt Nam trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN sau đây.

3.2.1. Xây dựng các quy định về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Như đã phân tích, pháp luật SHTT Việt Nam chưa quy định cụ thể về các căn cứ làm nền tảng để xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Do đó, việc nghiên cứu một cách toàn diện và xây dựng các căn cứ về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trong Luật SHTT là điều hết sức cần thiết. Khi xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải dựa trên cơ sở khoa học nhất định bao gồm cả về mặt lý luận và thực tiễn như sau:

Thứ nhất, việc xây dựng các quy định về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải dựa vào tính chất, đặc trưng của từng đối tượng quyền SHCN.

Theo quy định của luật, các đối tượng được bảo hộ quyền SHCN bao gồm: sáng chế, KDCN, thiết kế bố trí, nhãn hiệu, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và bí mật kinh doanh. Trong các đối tượng trên thì với KDCN, thiết kế bố trí và bí mật kinh doanh do những đặc điểm riêng có của các đối tượng trên nên pháp luật không đặt ra việc hạn chế trong chuyển quyền sử dụng. Đối với các đối tượng còn lại của quyền SHCN bao gồm: sáng chế, nhãn hiệu (trong đó có nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận), tên thương mại và chỉ dẫn địa lý khi đặt ra giới hạn chuyển quyền sử dụng thì cũng cần phải xác định rõ đối tượng bị cấm chuyển quyền hay đối tượng được phép chuyển quyền sử dụng nhưng các bên phải đảm bảo điều kiện cho việc sử dụng các đối tượng đó dựa trên các đặc tính của chúng.

Thứ hai, việc xây dựng các quy định về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải hài hoà được lợi ích giữa chủ sở hữu đối tượng SHCN với lợi ích chủ thể khác và lợi ích cộng đồng.

Để cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu đối tượng SHCN và lợi ích chung xã hội, pháp luật quốc tế và pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới về quyền SHCN đều ghi nhận những ngoại lệ nhất định nhằm giới hạn quyền của chủ sở hữu trong việc khai thác, sử dụng đối tượng quyền SHCN trong đó có các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng của chủ sở hữu và chủ thể khác. Việc hạn chế này nhìn nhận ở phương diện lợi ích của chủ sở hữu thì dường như nó mang tính bất lợi, cản trở việc thực hiện quyền của chủ sở hữu và chủ thể khác khi chủ sở hữu cho phép họ thực hiện hành vi chuyển quyền, phần nào ảnh hưởng đến việc khai thác thương mại đối tượng quyền SHCN thuộc quyền sở hữu của họ. Tuy nhiên, nhìn nhận ở phương diện lợi ích chung thì việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là điều cần thiết và mang ý nghĩa thực tiễn. Bởi lẽ, một khi chủ sở hữu nắm độc quyền đối tượng SHCN trong một số trường hợp không thực hiện hành vi chuyển quyền sử dụng hoặc lạm dụng độc quyền thì hậu quả tất yếu có thể gây những thiệt hại không nhỏ hoặc có thể ảnh hưởng đến lợi ích chung. Đến lúc này thì lợi ích chung phải được xem xét và đặt lên trên lợi ích cá nhân để hướng đến mục tiêu vì lợi ích chung của con người. Chính vì vậy, khi thiết lập các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải được xây dựng trên cơ sở sự cân bằng lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích của chủ thể khác và lợi ích cộng đồng để kết quả cuối cùng là chủ sở hữu có thể khai thác, sử dụng đối tượng SHCN một cách tốt nhất và xã hội cũng có thể sử dụng đối tượng SHCN đó nhưng không gây ảnh hưởng hoặc thiệt hại đến lợi ích của người nắm độc quyền.

Thứ ba, khi xây dựng căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN phải đảm bảo theo nguyên tắc chung về giới hạn quyền của chủ sở hữu quyền SHTT.

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Luật SHTT: (i) trong trường hợp việc thực hiện quyền của chủ sở hữu quyền SHTT xâm phạm đến

lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc vi phạm các quy định của pháp luật khác có liên quan; (ii) khi “nhằm đảm bảo mục tiêu quốc phòng, an ninh, dân sinh và các lợi ích khác của Nhà nước và xã hội”, Nhà nước có quyền cấm hoặc hạn chế chủ sở hữu quyền SHTT cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng một hoặc một số quyền của mình với những điều kiện phù hợp; việc giới hạn quyền đối với sáng chế thuộc bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của Chính phủ. Có như vậy, các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN vừa bảo đảm tính khoa học và vừa bảo đảm yếu tố chặt chẽ trong xây dựng các quy định của luật.

Thứ tư, việc xây dựng các quy định về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và tương thích với quy phạm của các Điều ước quốc tế.

Như chúng ta đã biết, pháp luật là một bộ phận của kiến trúc thượng tầng và có mối quan hệ mật thiết, tác động qua lại đối với cơ sở hạ tầng - nền kinh tế sản sinh ra nó. Pháp luật càng bám sát thực tiễn và có tính dự báo cao thì pháp luật đó hiệu quả điều chỉnh càng cao. Do vậy, một khi kinh tế - xã hội của đất nước thay đổi, phát triển thì tất yếu pháp luật phải đổi thay để điều chỉnh kịp thời các quan hệ kinh tế mới nảy sinh trong đời sống xã hội. Có như vậy thì mới có thể nâng cao được hiệu quả áp dụng pháp luật. Những năm gần đây, trong xu thế khu vực hoá, toàn cầu hoá các quan hệ kinh tế, Việt Nam đã ký kết rất nhiều Hiệp định song phương và đa phương có liên quan đến quyền SHTT cũng như gia nhập vào các “sân chơi chung” của thế giới như: WTO, EVFTA, CPTPP, WIPO... đã góp phần thúc đẩy các quan hệ kinh tế ở nước ta phát triển nhanh chóng. Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế tất yếu đòi hỏi hệ thống pháp luật SHTT nói chung và pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN của nước ta nói riêng phải có sự thay đổi để điều chỉnh cho phù hợp hơn với tình hình thực tiễn. Do đó, việc xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải dựa

trên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn cụ thể và cho cả tiến trình phát triển là điều hết sức cần thiết. Đồng thời, khi xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN còn phải đảm bảo sự phù hợp, tương thích với các quy định của Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

Tóm lại, khi xây dựng các căn cứ về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cần phải dựa trên cơ sở khoa học nhất định bao gồm cả về mặt lý luận và thực tiễn. Có như vậy, chúng ta mới có thể xây dựng được những quy định pháp luật phù hợp hơn với thực tiễn, có tính dự báo cao, đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

3.2.2. Hoàn thiện quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận

Xuất phát từ đặc tính của nhãn hiệu chứng nhận là để chứng nhận các đặc điểm về xuất xứ, nguyên liệu, vật liệu, cách thức sản xuất hàng hoá, cách thức cung cấp dịch vụ, chất lượng, độ chính xác, độ an toàn hoặc các đặc tính khác của hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu nên chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận chỉ cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trên hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân đó. Chính vì vậy, việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận phải được đặt ra một mặt để bảo đảm chất lượng, đặc tính của hàng hoá, dịch vụ cũng như bảo đảm được uy tín của hàng hoá, dịch vụ có gắn nhãn hiệu chứng nhận với các sản phẩm thông thường khác. Do đó, kiến nghị Điều 142 của Luật SHTT cần được sửa, bổ sung theo hướng quy định: “*Quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận không được chuyển giao*”.

3.2.3. Hoàn thiện quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật

Như đã phân tích tại Chương 2, Luật SHTT hiện nay mới chỉ quy định về khái niệm sáng chế mật mà chưa có các quy định cụ thể về trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật. Theo đó, Luật SHTT cần có

quy định rằng việc chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật sẽ chỉ được thực hiện khi được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về bảo vệ bí mật nhà nước và việc chuyển giao này không được làm bộc lộ các thông tin liên quan đến sáng chế mật. Theo đó, các quy định về việc bảo mật thông tin trong quá trình chuyển quyền sử dụng cũng nên được quy định rõ trong trường hợp chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật. Đồng thời, Luật SHTT cần phải thống nhất, hoàn chỉnh toàn bộ quy định về sáng chế mật cũng như việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng này và việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế mật trước khi đăng ký ra nước ngoài ngay trong văn bản Luật SHTT chứ không chỉ dừng lại ở việc nêu khái niệm. Còn các nội dung hướng dẫn thi hành chi tiết thì được hướng dẫn chi tiết hơn trong các văn bản dưới luật như: Nghị định, Thông tư... Có như thế, các quy định về sáng chế mật mới bảo đảm được tính hệ thống và logic.

3.2.4. Hoàn thiện quy định hạn chế nhằm đảm bảo quyền của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN, lẽ thường bên được chuyển quyền luôn là bên yếu thế hơn so với bên chuyển quyền. Chính vì vậy, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên được chuyển quyền nên pháp luật Việt Nam đã đưa ra các quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật SHTT là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không được có những điều khoản “hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền”. Tuy nhiên, các quy định trên còn nhiều bất cập và cần được sửa đổi theo hướng hoàn thiện hơn như sau:

**** Làm rõ điểm a khoản 2 Điều 144 Luật SHTT***

Điểm a khoản 2 Điều 144 Luật SHTT quy định về việc trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng SHCN, trừ nhãn hiệu nhưng chưa nêu rõ thế nào là “cải tiến”. Do đó, tác giả kiến nghị rằng việc cần thiết phải quy định rõ thế nào là “cải tiến” và “cải tiến” trong trường hợp nào là bị cấm. Nếu cải tiến đối tượng SHCN mà đến mức làm thay đổi bản chất của đối tượng SHCN và cho ra đời

một đối tượng SHCN mới thì sẽ không bị cấm và bên cải tiến đó có quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Ngoài ra, điểm a khoản 2 Điều 144 Luật SHTT cũng quy định về việc hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được có điều khoản buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng SHCN do bên được chuyển quyền tạo ra. Tức là việc chuyển giao các cải tiến này cho bên chuyển quyền là hoàn toàn có thể được thu phí. Tuy nhiên, nếu bên được chuyển quyền đã chuyển giao các cải tiến miễn phí cho bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền vẫn được sử dụng miễn phí các cải tiến đó khi không còn là chủ sở hữu của cải tiến đó thì giao dịch chuyển giao cải tiến đó không còn là “miễn phí” nữa bởi bên được chuyển quyền vẫn được sử dụng và khai thác giá trị kinh tế từ việc sử dụng cải tiến đó. Do vậy, trong quy định của điểm a khoản 2 Điều 144 Luật SHTT cũng nên làm rõ hơn nội hàm của từ “miễn phí” trong việc chuyển giao các cải tiến đối tượng SHCN.

** Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 144 Luật SHTT*

Điểm b khoản 2 Điều 144 quy định về việc hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không được có những điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền như: *“Trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó”*.

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN chỉ có hiệu lực trong phạm vi lãnh thổ và khoảng thời gian nhất định. Do đó, ngoài phạm vi lãnh thổ mà bên chuyển quyền không là chủ sở hữu đối tượng SHCN thì bên được chuyển quyền có quyền “sử dụng” đối tượng SHCN đó mà không cần phải được sự cho phép của bên chuyển quyền. Đồng thời, quyền sử dụng đối tượng SHCN không chỉ có hành vi “xuất khẩu” mà còn bao gồm cả các quyền khác theo như khoản 5 Điều 124 Luật SHTT. Vì vậy, nên sửa đổi điểm này

theo hướng: *Bên chuyển quyền không được trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền được sử dụng hàng hoá, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu trên vùng lãnh thổ không phải là nơi bên chuyển quyền nắm giữ quyền SHCN đối với nhãn hiệu tương ứng.*

** Bổ sung một số nội dung vào khoản 2 Điều 144 Luật SHTT*

Nên bổ sung thêm khoản 2 Điều 144 Luật SHTT như sau: Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền, đặc biệt là các điều khoản sau đây:

Một là, điều khoản miễn trừ trách nhiệm của bên chuyển quyền trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN.

Bản chất của điều khoản miễn trừ trách nhiệm là việc bên chuyển quyền đáng lẽ phải chịu trách nhiệm đối với bên nhận quyền khi vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, vì thiệt hại xảy ra trong những điều kiện, hoàn cảnh theo hợp đồng quy định mà bên chuyển quyền được miễn trừ toàn bộ hoặc một phần trách nhiệm của mình. Thực chất đây là các điều kiện của bên có ưu thế mạnh hơn trong hợp đồng áp đặt cho bên yếu thế hơn và tước đoạt các quyền lợi của bên yếu thế mà lẽ ra họ có thể có nếu hợp đồng không có các điều khoản như vậy¹²⁴. Trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, bên chuyển quyền thường là bên có lợi thế và áp đặt điều kiện cho bên kia nên khả năng tồn tại các điều khoản miễn trừ này là rất lớn, đặc biệt là trong các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN từ nhà đầu tư nước ngoài cho cá nhân, tổ chức Việt Nam.

Hai là, điều khoản miễn trừ trách nhiệm cho bên chuyển quyền khi bên thứ ba kiện việc sử dụng đối tượng SHCN được chuyển giao của bên được chuyển quyền.

Về nguyên tắc, đối với hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền thì bên chuyển quyền có thể cùng một lúc cho nhiều chủ thể cùng sử

124. Lê Nét (2005), “Góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) về điều khoản miễn trừ trách nhiệm và hạn chế quyền lợi trong hợp đồng”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, số 2/2005, tr.23.

dụng đối tượng SHCN. Theo đó, thực tiễn có thể có trường hợp chủ sở hữu chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN cho chủ thể này nhưng vi phạm hợp đồng đã giao kết giữa mình với chủ thể khác. Từ trường hợp đó cho chúng ta thấy, bên được chuyển quyền có thể sẽ không biết việc sử dụng đối tượng SHCN của mình lại ảnh hưởng tới quyền của một chủ thể khác cùng giao kết hợp đồng với bên chuyển quyền và có thể phải chịu thiệt hại khi đối mặt với khiếu nại, khởi kiện mà nguyên nhân trực tiếp của thiệt hại chính là do bên chuyển quyền đã vi phạm hợp đồng với một trong các bên được chuyển quyền.

Về vấn đề này, pháp luật các nước thường không quy định đúng với các điều khoản bị cấm vì các nhà làm luật không thể lường trước hết các tình huống bất lợi cho bên được chuyển quyền trong thực tiễn. Vì vậy, pháp luật Việt Nam cũng nên bổ sung thêm quy định mở, theo đó, tất cả các điều khoản bất lợi không hợp lý khác ảnh hưởng đến lợi ích của bên được chuyển quyền đều bị vô hiệu. Nghĩa vụ chứng minh sự bất lợi không hợp lý này thuộc về bên được chuyển quyền. Do đó, nên bổ sung thêm vào khoản 2 Điều 144 nội dung “và các điều khoản khác hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền. Nghĩa vụ chứng minh hạn chế bất hợp lý thuộc về bên được chuyển quyền”¹²⁵.

3.2.5. Hoàn thiện quy định pháp luật về hành vi trực tiếp kiểm soát chất lượng hàng hoá, dịch vụ mang nhãn hiệu trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

* Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 144 Luật SHTT theo hướng: *Cấm bên chuyển quyền buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định theo những điều kiện bất hợp lý.*

Khi đó, nghĩa vụ chứng minh tính bất hợp lý để vô hiệu hoá điều khoản sẽ thuộc về bên nhận chuyển quyền bởi bên nhận chuyển quyền là bên bị tác động trực tiếp từ việc thực hiện điều khoản này trong hợp đồng. Bên nhận chuyển

125. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: Những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, số 7/2015, tr. 34 và tr. 45.

quyền có thể cung cấp các minh chứng và lập luận cho tính bất hợp lý của điều khoản. Ngoài ra, việc sửa như trên cũng giải quyết được khó khăn cho hoạt động chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu khi bên nhận chuyển quyền bị yêu cầu mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định¹²⁶.

3.2.6. Hoàn thiện quy định hạn chế về phạm vi chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Điều khoản về “phạm vi chuyển giao quyền sử dụng” bao gồm giới hạn quyền sử dụng và giới hạn lãnh thổ là một trong những điều khoản cơ bản và cần có trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Về vấn đề này, pháp luật cần quy định rõ ràng về “*phạm vi quyền sử dụng*” hay nói một cách khác đó là “*giới hạn quyền sử dụng*” trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Từ đó, mới có thể làm căn cứ để thực hiện hợp đồng trên thực tế và hạn chế các tranh chấp có thể nảy sinh giữa các bên khi không có sự thống nhất trong phạm vi quyền sử dụng được chuyển giao.

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Bên cạnh đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng và ban hành các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN thì chúng ta cũng cần phải quan tâm và chú trọng đến các giải pháp hoàn thiện mang tính thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật. Các giải pháp hoàn thiện mang tính thực tiễn đó bao gồm:

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao nhận thức của các bên chủ thể trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các bên chủ thể quyền là người trực tiếp tham gia giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, là những người trực tiếp tham gia thoả thuận

126. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN ở Việt Nam: những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, số 7, tr. 33.

các điều khoản trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN. Do đó, để các bên có những thoả thuận hợp pháp, tránh dẫn đến việc hợp đồng vô hiệu thì ngoài việc tạo một hành lang pháp lý rõ ràng, minh bạch thì nhận thức của các bên về pháp luật cũng đóng vai trò quan trọng. Các bên chủ thể quyền cần phải chủ động tiếp cận những quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thoả thuận, xây dựng và thực hiện hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN để tránh những sai sót trong quá trình xây dựng hợp đồng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể khác hoặc hợp đồng vô hiệu do không tuân theo các quy định của pháp luật. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên cũng cần phải tuân thủ đúng các quy định tại các điều khoản đã được thoả thuận khi ký kết hợp đồng để tránh xảy ra những tranh chấp.

Bên cạnh đó, trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN, các bên chủ thể quyền cũng cần phải nâng cao nhận thức và tôn trọng quyền, lợi ích của bên kia cũng như của các chủ thể khác và lợi ích chung xã hội. Do đó, trong quá trình thiết lập quan hệ hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN các bên cần hiểu rõ:

Thứ nhất, loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là hợp đồng độc quyền hay không độc quyền.

Trong hợp đồng sử dụng đối tượng SHCN không độc quyền, bên được chuyển quyền không thể chuyển giao tiếp quyền sử dụng đối tượng SHCN cho một bên thứ ba nào khác nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu đối tượng SHCN¹²⁷. Khi chuyển quyền sử dụng độc quyền thì giá trị của đối tượng SHCN bao giờ cũng cao hơn khi chuyển quyền sử dụng không độc quyền vì bên được chuyển quyền sẽ được độc quyền sử dụng đối tượng SHCN đó trên phạm vi lãnh thổ của mình trong thời gian đã thoả thuận trong hợp đồng. Vì vậy, do không có bất cứ một đối thủ cạnh tranh nào khác trong

127. Irene Calboli (2007), The Sunset of “Quality Control” in Modern Trademark Licensing, *American University Law Review*, 57 (2), pp. 348.

việc khai thác giá trị sử dụng của đối tượng SHCN nên bên được chuyển quyền sẽ có nhiều lợi thế trong việc khai thác giá trị thương mại của đối tượng SHCN trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Thứ hai, bên được chuyển quyền có quyền hoặc không có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho các chủ thể khác.

Nếu bên được chuyển quyền có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho chủ thể khác thì giá trị của đối tượng SHCN trong hợp đồng có thể sẽ cao hơn nếu bên được chuyển quyền không có quyền chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN đó cho các chủ thể khác trong thời gian nhận chuyển quyền.

Thứ ba, phạm vi lãnh thổ áp dụng chuyển quyền sử dụng và thời hạn chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN.

Dù là hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN là hợp đồng độc quyền hay không độc quyền thì phạm vi lãnh thổ áp dụng chuyển quyền sử dụng cũng chỉ nằm trong phạm vi đang được bảo hộ và trong khoảng thời gian bảo hộ. Do đó, các bên trong hợp đồng, đặc biệt là bên chuyển quyền cần nhận thức rõ giới hạn chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN của mình để không xâm phạm đến lợi ích của chủ thể khác.

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện trong công tác thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh

Sự giao thoa giữa pháp luật cạnh tranh và pháp luật về SHTT là một đặc thù cơ bản khó có thể thay đổi và được chấp nhận trong hệ thống pháp luật của nhiều quốc gia. Điều này dẫn đến những khoảng chồng lấn về thẩm quyền giữa các cơ quan thực thi trong hai lĩnh vực. Mặt khác, do điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và bộ máy nhà nước, pháp luật về SHTT của Việt Nam được thực thi chủ yếu bởi các cơ quan hành chính thay vì Toà án như thông lệ của nhiều quốc gia khác, do đó còn phát sinh các vấn đề chồng lấn giữa hệ thống hành pháp và tư pháp. Pháp luật Việt Nam thiếu vắng các quy

định giải quyết xung đột pháp lý cũng như phân định thẩm quyền của các cơ quan thực thi. Tình trạng chồng lấn thẩm quyền chỉ có thể được giải quyết khi các cơ quan thực thi có sự phối hợp trong hoạt động theo một cơ chế chung. Cơ chế phối hợp cần được xem xét trên nhiều khía cạnh gồm phối hợp trong nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực được giao nhiệm vụ quản lý, đặc biệt là những vấn đề có xung đột pháp luật và chồng lấn về thẩm quyền; phối hợp trong việc tham vấn, đánh giá và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật; và phối hợp trong việc trao đổi thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu chung về các vụ việc đã xử lý.

3.3.3. Giải pháp hoàn thiện đội ngũ của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

Để đảm bảo cho hệ thống thực thi pháp luật SHTT và pháp luật cạnh tranh có hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện công tác thực thi pháp luật thì giải pháp tiếp theo là khắc phục tình trạng thiếu các cán bộ thực thi ở các địa phương. Hiện nay, các giao dịch về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ngày càng nhiều nên dẫn đến tình trạng xâm phạm quyền SHCN cũng gia tăng và tính chất vụ việc ngày càng phức tạp hơn. Do vậy, việc làm cần thiết và cấp bách hiện nay là cần phải bổ sung kịp thời nhân sự cho hệ thống thực thi pháp luật để đảm bảo hiệu quả công việc.

Cùng với công tác bổ sung số lượng đội ngũ cán bộ thì cũng cần phải chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ thực thi pháp luật. Trình độ, năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức về cơ bản đảm bảo được công tác và cần phải đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ là điều thiết thực. Biện pháp có tính khả thi là mở các lớp đào tạo, đưa các cán bộ đi học tập, nghiên cứu, khảo sát cũng như học hỏi kinh nghiệm của các địa phương và các quốc gia để nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn.

Bên cạnh đó, cần phải nâng cao phẩm chất của các cán bộ, công chức của hệ thống thực thi pháp luật, tuyển chọn người có chuyên môn giỏi, nắm

vững quy định của pháp luật, phẩm chất chính trị vững vàng, có lương tâm nghề nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước cần có chế độ đãi ngộ đối với các cán bộ, công chức để họ yên tâm công tác và hạn chế được những tiêu cực. Gắn chế độ đãi ngộ với những biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với những cán bộ vi phạm pháp luật. Cán bộ nào trong công tác làm sai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do mình gây ra.

Kết luận chương 3

Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN là một nhu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm sự cân bằng lợi ích của người nắm độc quyền đối tượng SHCN với lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội như mục tiêu chủ yếu của pháp luật về SHTT theo khuyến nghị của Tổ chức SHTT thế giới (WIPO). Đồng thời, để thực hiện các cam kết về SHTT trong các Hiệp định FTA thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên và điều kiện kinh tế, văn hoá, xã hội, các cơ sở pháp lý của Việt Nam cho phép chúng ta tiến hành hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, để có thể hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN trước hết phải có định hướng và từ các định hướng đó để đề xuất các giải pháp hoàn thiện.

Các định hướng hoàn thiện bao gồm: (1) Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN cần tuân thủ những tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS và các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên; (2) Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải bảo đảm cân bằng quyền, lợi ích của các chủ thể có liên quan và lợi ích chung xã hội; (3) Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải xuất phát từ tình hình thực tiễn ở Việt Nam đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế; (4) Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật; (5) Hoàn thiện pháp luật về

hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN phải xây dựng nguồn nhân lực cho những cơ quan liên quan đến quá trình xây dựng và thực thi pháp luật.

Trên nền tảng hệ thống lý luận, phân tích thực trạng pháp luật, thực tiễn áp dụng pháp luật và đưa ra các định hướng, luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

KẾT LUẬN

Quyền SHCN đối với các đối tượng SHCN là một trong những tài sản trí tuệ luôn được các cá nhân, tổ chức quan tâm để khai thác và tạo ra giá trị kinh tế vô cùng to lớn. Chủ sở hữu đối tượng quyền SHCN luôn được Nhà nước bảo hộ và có độc quyền trong việc khai thác, sử dụng và định đoạt đối tượng quyền SHCN. Tuy nhiên, tính độc quyền của chủ sở hữu trong việc khai thác, sử dụng đối tượng SHCN không mang tính tuyệt đối mà nó phải được dung hoà trong sự cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích của chủ thể khác, lợi ích chung xã hội thông qua việc pháp luật điều chỉnh bằng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN.

Luận án “*Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam*” đã nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống các vấn đề từ lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam.

Về lý luận, luận án đã luận giải được hệ thống lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN theo hướng tiếp cận từ việc phân tích khái niệm, đặc điểm của quyền SHCN; khái niệm và nội dung của quyền sử dụng các đối tượng SHCN; các nội dung về chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN đến đối tượng nghiên cứu của luận án bằng việc xây dựng khái niệm, đặc điểm và các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN; làm rõ mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Trên cơ sở đó, luận án xác định các trường hợp cụ thể của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền SHCN.

Về thực trạng pháp luật, luận án đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành cơ bản đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của các Điều ước quốc tế nhưng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN vẫn còn những bất cập cần phải được SĐ, BS cho phù hợp.

Về thực tiễn, trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, Luận án đã phân tích thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN, chỉ ra các bất cập nảy sinh từ việc các quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh đến việc áp dụng vào thực tiễn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Xuất phát từ bất cập trong các quy định của luật, thực tiễn áp dụng và yêu cầu từ các cam kết về SHTT trong các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên, luận án đã đưa ra các định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN. Có như thế, pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng các SHCN mới thật sự hoàn chỉnh, đồng bộ, góp phần bảo đảm cân bằng quyền lợi giữa chủ sở hữu - người nắm độc quyền đối tượng SHCN với lợi ích của chủ thể khác, lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, tương thích với các cam kết quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ
ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN**

1. Lê Hồng Phước (2022), “Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam”, *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, (368).
2. Lê Hồng Phước (2022), “Pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện”, *Tạp chí Tòa án nhân dân*, (22).

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Thị Quế Anh (2002), “Một số vấn đề bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại trên thế giới”, *Tạp chí Khoa học (Kinh tế - Luật)*, (02), Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Nguyễn Thị Quế Anh (2009), “Một số nhìn nhận về xu hướng phát triển của hệ thống pháp luật bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (02).
3. Hoàng Văn Ánh (2004), “Toà án Châu Âu vai trò thúc đẩy tiến trình hình thành Liên bang Châu Âu”, *Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu*, (04).
4. Nguyễn Văn Bảy (2012), *Cân bằng lợi ích trong bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
5. Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường (1996), *Thông tư số 3055/TT-SHCN ngày 31/12/1996 về việc hướng dẫn thi hành các quy định về thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
6. Nguyễn Hữu Cần (2013), “Thị trường độc quyền sáng chế và sự can thiệp của Nhà nước”, *Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam*, (4).
7. Ngô Quốc Chiến (2014), “Nghĩa vụ tiếp tục tồn tại sau khi hợp đồng chấm dứt”, *Tạp chí Kinh tế đối ngoại*, (64).
8. Chính phủ (1996), *Nghị định số 63/CP ngày 24/10/1996 quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
9. Chính phủ (2006), *Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.
10. Chính phủ (2010), *Nghị định số 122/2010/NĐ-CP ngày 31/12/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp*, Hà Nội.

11. Chính phủ (2020), *Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Cảnh tranh*, Hà Nội.
12. Chính phủ (2023), *Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền Sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
13. Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp năm 1883.
14. Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương (2014), *Báo cáo về rà soát pháp luật cạnh tranh với pháp luật chuyên ngành*, Hà Nội.
15. Cục Sở hữu trí tuệ (2006-2018), *Báo cáo thường niên các năm từ năm 2006 đến năm 2018*, Hà Nội.
16. Đảng Cộng sản Việt Nam (2017), *Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa*, Hà Nội.
17. Lê Thị Nam Giang năm (2009), "Nguyên tắc cân bằng lợi ích của chủ sở hữu trí tuệ và lợi ích của xã hội", *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (02).
18. Lê Thị Nam Giang (2010), *Tư pháp quốc tế*, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
19. Lê Thị Nam Giang (2011), "Pháp luật quốc tế về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế", *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, 3(275).
20. Lê Thị Nam Giang (2011), *Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế trong điều kiện hội nhập quốc tế*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.
21. Lê Thị Nam Giang (2013), *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và vấn đề bảo vệ sức khỏe cộng đồng*, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh.

22. Lê Thị Nam Giang (2021), “Góp ý các quy định về quyền sở hữu công nghiệp trong Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”, Kỷ yếu Hội thảo Khoa học: *Sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ: Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, tr.183.
23. Lê Thị Nam Giang và Đoàn Công Yên (2006),”Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, (87).
24. Nguyễn Hồ Bích Hằng (2013), “Quy định về chuyển giao bắt buộc quyền sử dụng đối với sáng chế và nhập khẩu song song được phẩm theo quy định của pháp luật Hoa Kỳ”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (3), tr. 74-80.
25. Hiệp định TRIPS về những khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền SHTT năm 1994.
26. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu - EVFTA năm 2019.
27. Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP năm 2018.
28. Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực - RCEP năm 2020.
29. Hội đồng Bộ trưởng (1988), *Nghị định số 201-HĐBT ngày 28/12/1988 ban hành Điều lệ về mua bán quyền sử dụng sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá và bí quyết kỹ thuật (gọi tắt là Điều lệ về mua bán li-xăng)*, Hà Nội.
30. Phạm Văn Khánh (2006), *Hợp đồng li xăng trong pháp luật dân sự Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
31. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “Pháp luật Liên minh Châu Âu về hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và một số bài học kinh nghiệm”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, 5(261).
32. Nguyễn Thị Hạnh Lê (2014), “Điều khoản kiểm soát chất lượng trong hợp đồng li-xăng nhãn hiệu”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, (23).

33. Phạm Thị Thuý Liễu (2016), *Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội.
34. Nguyễn Trọng Luận, Nguyễn Thị Ngọc Uyên (2019), “Hạn chế quyền của chủ sở hữu sáng chế - Nghiên cứu so sánh pháp luật Việt Nam và Pháp”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (6), tr. 37-47.
35. Luật Độc quyền của Vương quốc Anh năm 1623.
36. Trần Khánh Ly (2015), *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
37. Bùi Thị Minh (2015), *Hợp đồng li-xăng nhãn hiệu hàng hoá trong thương mại quốc tế theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
38. Lê Nét (2005), “Góp ý dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) về điều khoản miễn trừ trách nhiệm và hạn chế quyền lợi trong hợp đồng”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (2).
39. Bùi Thị Hằng Nga (2018), “Điều chỉnh của pháp luật cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao ngược trong hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, 4(380)/kỳ 2.
40. Bùi Thị Hằng Nga (2019), “Học thuyết điều kiện thiết yếu và nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, 13(389)/kỳ 1.
41. Bùi Thị Hằng Nga (2020), *Quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh
42. Nghị viện châu Âu và Hội đồng Liên minh châu Âu, Chỉ thị số 2008/95/EC về việc thống nhất quy định của quốc gia thành viên về nhãn hiệu.

43. Hồ Thuý Ngọc (2014), “Pháp luật về hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp của Việt Nam và Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, 7(315).
44. Hồ Thuý Ngọc (2015), “Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập”, *Tạp chí Nhà nước và pháp luật*, (07).
45. Trương Hồng Ngọc (2019), *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam - Thực trạng và giải pháp*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
46. Phan Quốc Nguyên (chủ biên) (2010), *Giáo trình sở hữu trí tuệ chuyển giao công nghệ và khai thác thông tin sáng chế*, Nxb Bách khoa, Hà Nội.
47. Phan Quốc Nguyên (2016), *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
48. Phan Quốc Nguyên, Đinh Thảo Chi, Lê Thị Thanh, Kiều Diệu Ngân (2020), “Hoàn thiện Luật Sở hữu trí tuệ nhằm thúc đẩy thị trường chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu”, *Tạp chí Nghiên cứu lập pháp*, (02+03).
49. Chủ Thị Nhuận - Viện nghiên cứu Châu Âu (2007), “Khái quát về hệ thống pháp luật EU”, *Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu*, (09).
50. Nguyễn Thị Tuyết Nhung (2014), *Quyền sử dụng sáng chế và những giới hạn của quyền sử dụng sáng chế theo pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Luận văn thạc sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
51. Đinh Thị Mai Phương (2004), *Cẩm nang pháp luật về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ)*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

52. Hoàng Lan Phương (2022), *Pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Khoa học Xã hội - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hà Nội.
53. Nguyễn Xuân Quang, Lê Nết và Nguyễn Hồ Bích Hằng (2007), *Luật dân sự Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
54. Quốc hội (2004), *Luật Tranh chấp*, Hà Nội.
55. Quốc hội (2005), *Bộ luật Dân sự*, Hà Nội.
56. Quốc hội (2005), *Luật Sở hữu trí tuệ*, Hà Nội.
57. Quốc hội (2009), *Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung)*, Hà Nội.
58. Quốc hội (2015), *Bộ luật Dân sự*, Hà Nội.
59. Quốc hội (2018), *Luật Tranh chấp*, Hà Nội.
60. Quốc hội (2019), *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ*, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.
61. Quốc hội (2022), *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ*, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội.
62. Quy chế số 207/2009 của Hội đồng Liên minh châu Âu về nhãn hiệu cộng đồng.
63. Nguyễn Như Quỳnh (2006), “Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song”, *Tạp chí Luật học*, (01).
64. Nguyễn Như Quỳnh (2009), “Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số quốc gia Asian”, *Tạp chí Luật học*, (12).
65. Nguyễn Như Quỳnh (2012), *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
66. Nguyễn Thanh Tâm (2004), “Một số kinh nghiệm về chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp nhìn từ góc độ so sánh qua pháp luật EU”, *Tạp chí Khoa học pháp lý*, (6).
67. Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ (2018), *Biên bản Thanh tra về sở hữu công nghiệp ngày 23/7/2018*, Hà Nội.

68. Nguyễn Phương Thảo, Lê Khải Luận (2019), “Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa chủ sở hữu sáng chế và cộng đồng trong bảo hộ sáng chế”, *Tạp chí Pháp luật và thực tiễn*, (38).
69. Hà Thị Nguyệt Thu (2017), *Hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội.
70. Phạm Hùng Tiến (2012), “Bàn về chống chuyển giá trong giai đoạn hiện nay”, *Tạp chí Khoa học (Kinh tế và Kinh doanh)*, (28), Đại học Quốc gia Hà Nội.
71. Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (2008), *Trao đổi giá trị - Đàm phán hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng công nghệ* - Tài liệu hướng dẫn, Bản dịch của Cục Sở hữu trí tuệ, Ấn phẩm WIPO số 906.
72. Hoàng Thị Thu Trang (Chủ nhiệm đề tài) (2022), *Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp thực thi pháp luật cạnh tranh liên quan đến bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ*, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công thương, Hà Nội.
73. Hồ Trần Bảo Trân (2022), “Quyền sử dụng trước đối với sáng chế - Một số kinh nghiệm cho pháp luật Việt Nam”, *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, (367).
74. Trường Đại học Kinh tế - luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (2010), *Giáo trình Luật Cạnh tranh*, Thành phố Hồ Chí Minh.
75. Trường Đại học Luật Hà Nội (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội
76. Trường Đại học Luật Hà Nội (2016), *Giáo trình Luật cạnh tranh*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội
77. Trường Đại học Ngoại thương (2009), *Giáo trình Luật cạnh tranh*, Nxb Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.
78. *Từ điển Anh - Việt*, Nxb Hồng Đức, Hà Nội.

79. *Từ điển Tiếng Việt*, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
80. Nguyễn Thanh Tú (2009), *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
81. Nguyễn Thanh Tú (2010), *Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS: Kinh nghiệm cho Việt Nam*, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.
82. Phạm Văn Tuấn (2017), “Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp”, *Tạp chí Luật sư Việt Nam*, (11), tr. 17-20.
83. Nguyễn Thanh Tùng (2023), *Chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu theo pháp luật Việt Nam*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
84. Phạm Văn Tuyết và Lê Kim Giang (2008), *Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ*, Nxb Tư pháp, Hà Nội.
85. Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp (2006), *Từ điển Luật học*, Nxb từ điển bách khoa - Nxb Tư pháp, Hà Nội.
86. Vũ Thị Hải Yến (2008), *Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế*, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
87. Vũ Thị Hải Yến (chủ biên) (2021), *Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ*, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.
88. WIPO (2001), *Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*, Cục Sở hữu trí tuệ dịch và phát hành.

Tiếng Anh

89. Adam L. Brookman và Boyle Fredrickson (2016), *Trademark Law: Protection, Enforcement and Licensing*, Wolter Kluwer.
90. Arūnas Želvys (2011), *Problems of Trademark Licensing*, PhD. Thesis of Social Sciences and Humanities - Law, University of Vilnius, Litva.

91. Calos M. Correa (1999), *Intellectual Property Rights And The Use Of Compulsory Licenses: Options For Developing Countries*, pp.3.
92. Carlos M Correa (2005), *Intellectual property rights, the WTO and developing countries - The TRIPS agreement and policy options*, Zed books third world network.
93. Claude Jessua, Christian Labrousse, Daniel Vitry (2001), *Dictionary of economic sciences*, PUF, Paris, 2001.
94. Daniel Gervais, *The TRIPS Agreement: Drafting History and Analysis*, Sweet and Maxwell (1998), đọan 191; Heinemann, 'Antitrust Law of Intellectual Property in the TRIPS Agreement of the World Trade Organization', in Schricker Beier (ed.), *From GATT to TRIPS*, Weinheim (1996).
95. Eisenberg, R. (1989), *Patents and the Progress of Science: Exclusive Rights and Experimental Use*, University of Chicago Law Review, (56), pp. 1017-1086.
96. Eric Engle (2012), *The History of General Principle of Proportionality: An Overview*, The Darmouth Law Journal, vol. X, no. 1, pp. 1-11.
97. E.Thomas Sullivan (2007), *The Doctrine of Proportionality in a Time of War*, Minesota Journal of International Law, vol. 16, no. 2, pp. 457-469.
98. Fredeick M. Abbot (2002), *WTO TRIPS agreement and its implications for access to medicines in developing countries*, Commission on intellectual property rights, pp.13.
99. Fritz Macklup (1958), *An economics review of the patent system - Study of the Subcommitee on Patents, Trademarks, and Copyrights of the US Senate Commettee on the Judiciary*, 85th Congress, US Government printing Office - Washington, pp.2.
100. Guy Tritton (2002), *Intellectual Property in Europe, 2nd Edition*, Sweet & Maxwell, London, pp. 625.

101. Irene Calboli (2007), *The sunset of "Quality control" in modern trademark licensing*, American University Law Review, 57 (2), pp. 348.
102. Kai Moller (2012), *Proportionality: Challenging the Critics*, International Journal of Constitutional Law, vol. 4, no. 3, pp. 709-731.
103. Kathleen T. Petrich (2014), *Quality Control in Trademark Licensing: How much is too much*, The Licensing Journal, 43(9), pp.1-6.
104. Ludmila Morán Martínez (2010), *Patent Licensing: Global perspective and analysis of case studies*, Journal of Intellectual Property Rights, Volume 15, pp. 440-446.
105. Matthias Klatt & Moritz Meister (2012), *Proportionality - a benefit to the human rights? Remarks on the I-CON Controversy*, International Journal of Constitutional Law, vol. 4, no. 3, pp. 687-708.
106. Neil J. Wilkof và Daniel Burkitt (2005), *Trademark licensing*, Sweet & Maxell Ltd.
107. Neil J. Wilkof (2014), *Trademark licensing: The once and future narrative*, The Trademark Reporter, 104 (4), pp. 895-917.
108. Nuno Pires de Carvalho (2008), *The TRIPS Regime of Antitrust and Undisclosed Information*, Wolters Kulwer.
109. Nuno Pires de Carvalho (2014), *The TRIPS regime of Trademarks and Designs*, Wolters Kulwer.
110. O'Rourke, M. (2000), *Toward a Doctrine of Fair Use in Patent Law*, Columbia Law Review 100 (5), pp. 1177-1250.
111. Powell, Jim (1996), *John Locke: Natural Rights to Life, Liberty, and Property*, Irvington, New York.
112. Raman Mittal (2010), *Analysis of the mysterious element of quality control in trademark licensing*, Journal of Intellectual Property Rights, 15 (4), pp. 285-292.
113. Robert W. Gomulkiewicz, Xuan - Thao Nguyen, Danielle M. Conway (2011), *Licensing Intellectual Property: Law and Application*, Nhà xuất bản Wolters Kluwer, p.106.

114. Ron Idra và James L. Rogers (2007), *The complete licensing kit*, Sphinx Publishing, An imprint of sourcebooks, Inc.
115. Sheldon Burshtein (2014), *Trademark Licensing in Canada: The Control Regime Turns 21*, *The Trademark Reporter*, 104(5).
116. Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen và Tony Huydecoper (2010), *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law*, Wolters Kulwer.
117. Nguyen Thanh Tu (2009), *Competition Lawi Technology Transfer under the TRIPS Agreeemet: Implications for Developing Countries*, doctoral dissertation, Lund University, Sweden, pp. 351.
118. UNCTAD (1975), *Major issues arising from the transfer of Technology to developing countries*, New York, ch.II.
119. UNCTAD (1982), *Control of Restrictive practices in transfer of Technology transactions*.
120. UNCTAD-ICTSD Project on IPRs and Sustainable Development, *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambrige University Press, 2005, tr.573.
121. Vernika Tomar (2009), *Trademark Licensing & Franchising: Trends in transfer of rights*, *Journal of Intellectual Property Rights*, Vol 14, p. 397-404.
122. Wolfgang Sakulin (2010), *Trademark protection and freedom of expression - An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch Law*, PhD thesis, Faculty of Law, Institute for Information Law.
123. Xuan-Thao Nguyen, Robert W.Gomulkiewicz Danielle Conway - Jones (2006), *“Intellectual Property, Software and Information Licensing: Law and Practice”*, The Bureau of National Affairs, Inc., p.198-199.

Website:

124. <http://patentblog.kluweriplaw.com/2021/08/23/compulsory-license-united-states-of-america/> truy cập 16/10/2021.
125. <http://vnn.vietnamnet.vn/xahoi/doisong/2005/11/509533>, truy cập ngày 20/2/2017.
126. <http://www.noip.gov.vn/hoat-ong-shcn-trong-nuoc>.
127. http://www.noip.gov.vn/hoat-ong-shcn-trong-nuoc/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/nang-cao-hieu-qua-cua-hoat-ong-so-huu-tri-tue-e-ap-ung-yeu-cau-phat-trien-va-hoi-nhap-quoc-te truy cập ngày 07/8/2021.
128. http://www.noip.gov.vn/hoat-ong-shcn-trong-nuoc/-/asset_publisher/7xsjBfqhCDAV/content/nang-cao-hieu-qua-cua-hoat-ong-so-huu-tri-tue-e-ap-ung-yeu-cau-phat-trien-va-hoi-nhap-quoc-te, truy cập ngày 09/4/2022.
129. <http://www.sohuutritue.dazpro.com/chuyen-nhuong/li-xang---chuyen-giao-quyen-so-huu-tri-tue>, truy cập ngày 25/06/2019.
130. http://www.trungtamwto.vn/download/18922/3_Thuc%20thi%20EVF%20TA%20va%20phong%20chong%20hang%20gia.pdf truy cập ngày 14/9/2021.
131. http://www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.
132. <https://lsvn.vn/gioi-han-quyen-so-huu-cong-nghiep.html>.
133. <https://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=770>.
134. <https://thanhtra.most.gov.vn/thanhtra/tin-tuc/3/466/van-de-can-bang-loi-ich-trong-bao-ho-quyen-so-huu-tri-tue---tu-ly-luan-den-thuc-tien-giai-quyet-tranh-chap-tai-to-chuc-thuong-mai-the-gioi.aspx>, truy cập ngày 14/6/2022.
135. <https://www.copyright.gov/title17/92chap1.html#107>.
136. <https://www.gov.uk/guidance/manual-of-patent-practice-mopp/section-48-compulsory-licences-general>.
137. https://www.frederickabbott.com/uploads/sp2a_abbott_study.pdf.
138. https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006279474.

139. <https://www.most.gov.vn>.
140. <https://www.noip.gov.vn>.
141. <https://www.southcentre.org/publications/coplicence.htm>, pp.3.
142. <https://www.talktomira.com/post/what-are-march-in-rights>.
143. https://www.tapchicongsan.org.vn/web/guest/van_hoa_xa_hoi/-/2018/825210/hoan-thien-phap-luat-ve-so-huu-tri-tue-trong-boi-can-hoi-nhap-quoc-te.aspx.
144. <https://www.vietnamnet.vn>.
145. <https://www.wipo.int>.

THÔNG TIN VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Đề tài Luận án: HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP - LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM.

Chuyên ngành: Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Mã số: 9.38.01.03

Nghiên cứu sinh: Lê Hồng Phước

Người hướng dẫn KH: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh 2. TS. Nguyễn Như Quỳnh

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

Cho đến nay, vẫn chưa có một công trình nào nghiên cứu đầy đủ và hoàn chỉnh về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Do vậy, Luận án Tiến sĩ “*Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam*” là một đề tài hoàn toàn mới. Luận án có những đóng góp mới về mặt khoa học như sau:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có liên quan đến đề tài, Luận án xác định những vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Kết quả của việc tổng hợp, phân tích, đánh giá những công trình đã công bố liên quan đến đề tài nghiên cứu làm sâu sắc thêm lý luận và thực tiễn về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN;

Thứ hai, Luận án xây dựng được hệ thống lý luận khoa học về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Làm rõ được mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Xây dựng căn cứ hạn chế và các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN. Các kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung, phát triển và hoàn thiện những vấn đề lý luận về đối tượng nghiên cứu;

Thứ ba, Luận án phân tích, đánh giá một cách toàn diện, có tính hệ thống thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN; đối chiếu với các quy phạm pháp luật trong Điều ước quốc tế và pháp luật Liên minh Châu Âu có liên quan nhằm đúc rút kinh nghiệm để xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam;

Thứ tư, Luận án phân tích, đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN ở Việt Nam, chỉ ra những bất cập của pháp luật hiện hành cũng như thực tiễn áp dụng về vấn đề này và nhu cầu cần phải được khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới;

Thứ năm, Luận án đưa ra các định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng SHCN tại Việt Nam, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn cũng như những yêu cầu trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Đây là những giải pháp mang tính toàn diện từ thể chế đến các biện pháp bảo đảm thực hiện.

ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KH

NGHIÊN CỨU SINH

PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Lê Hồng Phước

**INFORMATION ON NEW RESEARCH FINDINGS
OF THE DOCTORAL DISSERTATION**

Title: RESTRICTIONS ON LICENSING OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS:
THEORY AND PRACTISE IN VIETNAM

Specialty: Civil Law and Civil Procedure

Code: 9.38.01.03

Doctoral candidate: Le Hong Phuoc

Supervisors: 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Que Anh 2. Dr. Nguyen Nhu Quynh

Training institution: Hanoi Law University

SUMMARY OF NEW RESEARCH FINDINGS

Furthermore, there is a lack of thorough analysis on restriction on licensing of industrial property objects in Vietnam. The doctoral dissertation, titled “*Restrictions on licensing of industrial property objects: Theory and practice in Vietnam*” is a new and systematic research. It has significant contributions as follows:

Firstly, based on the literature review on restrictions on licensing of industrial property objects, the dissertation identifies the issues have been studied and the issues that need to be further researched. The results of the research helps to strengthen the theory and practice of restrictions on licensing of industrial property objects;

Secondly, the dissertation has built a scientific theoretical system on restrictions on licensing of industrial property objects. It strengthens a bond between restrictions on the transfer of the right to use industrial property objects and restrictions on the right to use industrial property objects. The research lays a solid foundation for restriction and limited cases of transfer of the right to use industrial property objects. The research results contribute to supplement, develop and perfect the theoretical issues involving the research object;

Thirdly, the dissertation is a comprehensive and systematic research on regulations and its practice involving restrictions on licensing of industrial property objects in Vietnam; compare with the legal regulations in the relevant international treaties and European Union laws in order to draw experience to build and perfect the legal system of Vietnam;

Fourthly, the dissertation analyzes and evaluates the practical application of regulations on restriction on licensing of industrial property objects in Vietnam, pointing out the inadequacies of the current law as well as the practical application on this issue. This problem and the need need to be overcome and perfected in the coming time;

Fifthly, the dissertation analyzes the rationale for and proposes solutions to the problems of restrictions on licensing of industrial property objects in Vietnam. These solutions are expected to meet the requirements of international commitments to which Vietnam is a member. These are comprehensive solutions from institutions to measures to ensure implementation.

Representative of the group of supervisors

Doctoral candidate

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Que Anh

Le Hong Phuoc

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TƯ PHÁP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

LÊ HỒNG PHƯỚC

**HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG
CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP -
LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM**

Chuyên ngành : Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

Mã số : 9 38 01 03

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC

HÀ NỘI - 2024

**Công trình được hoàn thành
tại Trường Đại học Luật Hà Nội**

Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Nguyễn Thị Quế Anh
2. TS. Nguyễn Như Quỳnh

Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Minh Hằng
Học viện Tư pháp

Phản biện 2: TS. Nguyễn Minh Tuấn
Giảng viên thỉnh giảng

Phản biện 3: TS. Nguyễn Bích Thảo
Trường Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

**Luận án được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án cấp Trường, họp tại
Trường Đại học Luật Hà Nội**

Vào hồi, ngày tháng năm 2024.

**Có thể tìm hiểu luận án tại Thư viện Quốc gia
và Thư viện Trường Đại học Luật Hà Nội**

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài

Ngày nay, cùng với sự sáng tạo và khả năng sáng tạo không ngừng của con người, sở hữu trí tuệ tồn tại ở khắp mọi nơi xung quanh cuộc sống chúng ta. Có thể thấy, mọi sản phẩm hoặc dịch vụ mà chúng ta đang sử dụng hằng ngày đều là kết quả của cả một quá trình đầu tư, sáng tạo và đổi mới. Quá trình đầu tư và sáng tạo đó với mục đích cuối cùng mà doanh nghiệp luôn mong muốn đạt được và chiếm lĩnh nó chính là tài sản trí tuệ - một loại tài sản vô hình nhưng mang lại giá trị vô cùng to lớn cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của thị trường.

Để ghi nhận công sức đầu tư và sáng tạo của chủ thể tạo ra tài sản trí tuệ nói chung và các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp nói riêng, Nhà nước luôn dành cơ chế bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp và trao cho chủ sở hữu quyền độc quyền khai thác trong một thời hạn nhất định. Theo đó, chủ sở hữu có quyền khai thác thương mại quyền sở hữu công nghiệp một cách trực tiếp thông qua việc sản xuất sản phẩm mới hoặc cải tiến công nghệ hoặc chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp đó thông qua việc chuyển nhượng hoặc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho cá nhân, tổ chức khác.

Quyền của chủ sở hữu đối với đối tượng sở hữu công nghiệp luôn mang tính độc quyền và Nhà nước đã thiết lập cơ chế bảo hộ sự độc quyền đó. Tuy nhiên, để hạn chế sự lạm dụng độc quyền của chủ sở hữu trong chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp cũng như đảm bảo cân bằng lợi ích giữa các chủ thể, quyền lợi của người tiêu dùng và lợi ích chung xã hội, pháp luật sở hữu trí tuệ Việt Nam đã xây dựng các quy định hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong đó có

các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2022 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023) và văn bản hướng dẫn mới nhất là Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ đã có những sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp hơn với thực tiễn. Tuy nhiên, các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi, bổ sung năm 2022) không có sự thay đổi so với pháp luật hiện hành trong khi các bất cập về chế định này ngày càng bộc lộ rõ nét và cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả đã lựa chọn đề tài: **“Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam”** để làm Luận án tiến sĩ luật học, nhằm đáp ứng những yêu cầu cả về lý luận và thực tiễn đang đặt ra.

2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu

2.1. Mục đích nghiên cứu

Mục đích nghiên cứu của luận án là làm rõ lý luận và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Trên cơ sở đó, luận án kiến nghị những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Thứ nhất, phân tích, đánh giá tổng quan tình hình các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước; *Thứ hai*, hệ thống hóa lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; *Thứ ba*, phân tích thực

trạng pháp luật Việt Nam và việc áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp để tìm ra những bất cập; *Thứ tư*, nghiên cứu và phân tích các quy phạm pháp luật quốc tế điều chỉnh về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp để tham khảo; *Thứ năm*, đưa ra các định hướng và kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

Luận án nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế liên quan mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Liên minh châu Âu.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp cơ bản theo quy định pháp luật Việt Nam.

- Ở phương diện pháp luật trong nước, luận án tập trung nghiên cứu các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Ở phương diện luật pháp quốc tế, luận án nghiên cứu các quy định có liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong các Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên và pháp luật Liên minh châu Âu.

- *Về thời gian*, Luận án nghiên cứu kể từ thời điểm Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Cạnh tranh ra đời và có hiệu lực thi hành cho đến nay.

4. Cơ sở phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu

Để nghiên cứu đề tài, luận án đã vận dụng phương pháp luận về chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử.

Luận án sử dụng phối kết hợp các phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp phân tích; phương pháp tổng hợp, đánh giá; phương pháp so sánh luật học; phương pháp trao đổi, tham vấn...

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận án

- *Về mặt lý luận*, kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm luận cứ để đề xuất, hoàn thiện những vấn đề lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

- *Về mặt thực tiễn*, kết quả nghiên cứu của luận án có thể làm nguồn tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của các đơn vị đào tạo và tài liệu tham khảo cho các cá nhân, tổ chức.

6. Đóng góp mới về mặt khoa học của luận án

Thứ nhất, đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước, luận án xác định những vấn đề đã được nghiên cứu và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện pháp luật.

Thứ hai, luận án xây dựng được hệ thống lý luận khoa học về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ ba, luận án phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ tư, luận án phân tích và đánh giá thực tiễn áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam và chỉ ra các bất cập cần hoàn thiện.

Thứ năm, luận án đưa ra các định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật.

7. Bố cục của luận án

Ngoài phần mở đầu, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung của luận án gồm 3 chương:

Chương 1. Lý luận về chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Chương 2. Thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và thực tiễn áp dụng.

Chương 3. Định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật và việc áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay.

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN

1. Tổng quan tình hình nghiên cứu

1.1. Tình hình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.1. Công trình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Nghiên cứu về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu đã được các học giả quan tâm nghiên cứu cả trong và ngoài nước. Nội dung các công trình đề cập đến các nội dung khác nhau của hoạt động li-xăng nhãn hiệu. Đặc biệt, các công trình nghiên cứu trong nước đã phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam về chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu và việc áp dụng các quy định vào thực tiễn. Đồng thời, các tác giả cũng đã đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.

1.1.2. Các công trình nghiên cứu liên quan đến chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế và các đối tượng khác của quyền sở hữu công nghiệp

Cuốn chuyên khảo “*The complete licensing kit*” của Ron Idra và James L. Rogers; bài viết “*Patent Licensing: Global perspective and analysis of case studies*” của tác giả Ludmila Morán Martínez; cuốn “*Giáo trình sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ và khai thác thông tin sáng chế*” của tác giả Phan Quốc Nguyên; Luận án tiến sĩ *Pháp luật về các hình thức khai thác*

thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam của Phan Quốc Nguyên; Luận văn thạc sĩ *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam* của tác giả Trần Khánh Ly.

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Cuốn *European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law* của tác giả Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen và Tony Huydecoper; Luận án *Trademark protection and freedom of expression - An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch Law* của Wolfgang Sakulin; bài viết “*Compulsory Licensing: How to Gain Access to Patented Technology*” của Carlos Maria Correa; cuốn *Hết quyền đối với nhãn hiệu trong pháp luật, thực tiễn quốc tế và Việt Nam* của Nguyễn Như Quỳnh; bài viết “*Lý thuyết hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song*” của Nguyễn Như Quỳnh; bài viết “*Pháp luật về hết quyền sở hữu trí tuệ và nhập khẩu song song ở một số quốc gia Asian*” của Nguyễn Như Quỳnh; Luận án tiến sĩ *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam* của Phan Quốc Nguyên; Luận án *Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với sáng chế trong điều kiện hội nhập quốc tế* của Lê Thị Nam Giang.

1.3. Tình hình nghiên cứu liên quan đến hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.3.1. Công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp

Cuốn *The TRIPS regime of Trademarks and Designs* của Nuno Pires de Carvalho; cuốn *Intellectual property rights, the WTO and developing countries - The TRIPS agreement and policy options* của Carlos M Correa; Luận án *Pháp luật về các hình thức khai thác thương mại đối với sáng chế tại Việt Nam* của Phan Quốc Nguyên; Luận án *Pháp luật Việt Nam về*

chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu của tác giả Hoàng Lan Phương; Luận án *Bảo hộ chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế* năm 2008 của Vũ Thị Hải Yến; Luận án *Pháp luật về tên thương mại của doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay* của Phạm Thị Thúy Liễu; Luận văn thạc sĩ *Chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam* của Trần Khánh Ly.

1.3.2. Công trình nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm chống độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh

Cuốn “*Cẩm nang sở hữu trí tuệ: Chính sách, pháp luật và áp dụng*” của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO); cuốn “*Pháp luật cạnh tranh, chuyển giao công nghệ và Hiệp định TRIPS: Kinh nghiệm cho Việt Nam*” của Nguyễn Thanh Tú; Luận án *Quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với với pháp luật cạnh tranh* của tác giả Bùi Thị Hằng Nga; bài viết “*Quy định cấm các điều khoản hạn chế quyền trong pháp luật về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp ở Việt Nam: những bất cập*” của Hồ Thúy Ngọc; cuốn chuyên khảo *Bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng đối với quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh* của Nguyễn Thanh Tú.

Có thể thấy, các công trình nghiên cứu chỉ mới dừng lại ở việc nêu ra một cách khái quát mà chưa đi vào phân tích chuyên sâu các vấn đề có liên quan và đề xuất các giải pháp toàn diện nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về chế định này.

2. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án và vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

2.1. Những nội dung nghiên cứu đã được làm sáng tỏ và được luận án kế thừa phát triển trong nghiên cứu đề tài

Các công trình khoa học nghiên cứu về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp mặc dù đã được đề cập trong các tài liệu như: sách, bài báo, tạp chí, luận văn, luận án... nhưng nằm rải rác, tản mạn, chưa nghiên cứu thành một công trình mang tính hoàn chỉnh. Chính vì vậy,

việc nghiên cứu một cách hệ thống, toàn diện, sâu sắc các quy định pháp lý về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam hiện nay là điều cần thiết.

2.2. Những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu

Thứ nhất, nghiên cứu xây dựng khái niệm, đặc điểm của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ hai, nghiên cứu xây dựng các căn cứ hạn chế và các trường hợp cụ thể về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ ba, phân tích thực trạng pháp luật Việt Nam và thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ tư, đưa ra các định hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

3. Cơ sở lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu của luận án

3.1. Cơ sở lý thuyết nghiên cứu của luận án

- Lý thuyết về quyền sở hữu
- Học thuyết Công lợi và nguyên tắc cân bằng lợi ích
- Học thuyết tương xứng
- Nguyên tắc bảo đảm tự do cạnh tranh trong quyền sở hữu công nghiệp

3.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

3.2.1. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu chung

Khái niệm và đặc điểm của hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp là gì? Tại sao phải xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp? Xây dựng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải dựa trên các căn cứ hạn chế cụ thể nào?

3.2.2. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu riêng cho từng phần của luận án

Chương 1

LÝ LUẬN VỀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP

1.1. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.1. Lý luận về quyền sở hữu công nghiệp và quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

* Khái niệm quyền sở hữu công nghiệp

Quyền sở hữu công nghiệp là quyền của cá nhân, tổ chức trong việc đầu tư, sáng tạo và khai thác các đối tượng sở hữu công nghiệp là sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, nhãn hiệu, tên thương mại, bí mật kinh doanh, chỉ dẫn địa lý và quyền chống cạnh tranh không lành mạnh.

* Đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp luôn gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ thông qua thủ tục đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, quyền sở hữu công nghiệp được bảo hộ theo thời hạn của văn bằng bảo hộ.

1.1.1.2. Khái niệm và nội dung của quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

* Khái niệm quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp là quyền khai thác công dụng, hưởng lợi tức từ các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp mang lại.

* Nội dung của quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

(i) Quyền tự mình khai thác, sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

(ii) Quyền cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.2. Lý luận về chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.1.2.1. Khái niệm chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp cho phép cá nhân, tổ chức khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình.

1.1.2.2. Đặc điểm chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị giới hạn về thời gian và không gian lãnh thổ.

Thứ hai, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được thể hiện dưới hình thức pháp lý là các hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Thứ ba, chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp có những hạn chế nhất định. Những hạn chế này không áp dụng đối với tất cả các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp mà chỉ áp dụng đối với một số đối tượng cụ thể.

1.1.2.3. Chủ thể của chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

(i) Bên chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

(ii) Bên được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2. Lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2.1.1. Khái niệm về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp là việc Nhà nước không cho phép hoặc cho phép chủ sở hữu, người có quyền

sử dụng hợp pháp trong phạm vi quyền sử dụng của mình được chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cho cá nhân, tổ chức khác nhưng phải bảo đảm các điều kiện cho việc sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

1.2.1.2. Đặc điểm của hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp được thực hiện trong các trường hợp cụ thể với những điều kiện nhất định.

Thứ hai, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không chỉ áp dụng đối với chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp mà còn áp dụng cho các chủ thể khác.

Thứ ba, hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là một trong các trường hợp cụ thể của hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu.

1.2.2. Mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Hạn chế quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là giới hạn tổng thể của quyền sở hữu công nghiệp. Trong khi đó, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp là một trong các trường hợp cụ thể của nó và cả hai nội dung có mối quan hệ biện chứng và mật thiết với nhau. Có hạn chế quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì mới đặt ra hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Ngược lại, một khi hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp được làm rõ thì hạn chế quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp của chủ sở hữu cũng được thể hiện rõ hơn.

1.2.3. Căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công

ngiệp

1.2.3.1. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế bởi đặc điểm của các đối tượng quyền

1.2.3.2. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế nhằm mục đích bảo đảm quyền của các bên liên quan

1.2.3.3. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế trong những điều kiện đặc thù

1.2.3.4. Chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp bị hạn chế trong trường hợp chủ sở hữu có hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh

1.2.4. Các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

1.2.4.1. Hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

** Đối tượng sở hữu công nghiệp không được phép chuyển quyền sử dụng*

Tên thương mại luôn gắn liền với một chủ thể kinh doanh và không thể chuyển giao cho người khác sử dụng. Mọi hành vi sử dụng dấu hiệu trùng hoặc tương tự với tên thương mại đã được sử dụng trước gây ra sự nhầm lẫn về chủ thể sản xuất, kinh doanh đều bị coi là xâm phạm quyền đối với tên thương mại. Đây chính là lý do mà tên thương mại là đối tượng sở hữu công nghiệp không được phép chuyển quyền sử dụng.

** Đối tượng sở hữu công nghiệp được phép chuyển quyền sử dụng nhưng bị hạn chế*

Xuất phát từ yếu tố chất lượng, danh tiếng hoặc các đặc tính khác của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý chủ yếu có được do nguồn gốc địa lý mang lại nên việc chuyển quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý bị hạn chế.

Việc sử dụng và chuyển quyền sử dụng các sáng chế mật bị hạn chế và chỉ được chuyển giao quyền sử dụng khi được phép của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

** Các đối tượng sở hữu công nghiệp được phép chuyển quyền sử dụng*

và đảm bảo các điều kiện cho việc chuyển quyền

Do đặc điểm của nhãn hiệu tập thể là dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hóa, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác không phải là thành viên của tổ chức nên việc chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể chỉ diễn ra trong phạm vi là thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể.

1.2.4.2. Hạn chế chuyển quyền sử dụng nhằm đảm bảo quyền của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

** Đảm bảo quyền của bên được chuyển quyền*

Thứ nhất, trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền được sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp và hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp trên vùng lãnh thổ không phải là nơi bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp đó.

Thứ hai, cấm hoặc hạn chế bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp (trừ nhãn hiệu) và bắt buộc bên được chuyển quyền chuyển giao những cải tiến đó cho bên chuyển quyền.

Thứ ba, buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định với các lý do không hợp lý.

** Đảm bảo quyền của bên chuyển quyền*

Thứ nhất, bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép.

Thứ hai, bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu.

Thứ ba, bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế.

1.2.4.3. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công

nghiệp nhằm bảo đảm cân bằng pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

Việc hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nói riêng và hạn chế chuyển quyền sở hữu trí tuệ nói chung để đảm bảo sự cân bằng giữa pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh xuất phát từ việc hạn chế các hành vi lạm dụng vị trí độc quyền và hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Pháp luật cạnh tranh được sử dụng bổ sung nhằm đảm bảo quyền độc quyền mà pháp luật sở hữu trí tuệ trao cho chủ thể quyền sở hữu trí tuệ không bị lạm dụng bởi các hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh.

1.3. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS và pháp luật Liên minh châu Âu

1.3.1. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo Hiệp định TRIPS

1.3.2. Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo pháp luật Liên minh châu Âu

Chương 2

THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP VÀ THỰC TIỄN ÁP DỤNG

2.1. Thực trạng pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

2.1.1. Thực trạng quy định pháp luật về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ không có quy định nào đề cập về các căn cứ hạn chế trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp mà chỉ đơn thuần dựa vào các quy định về hạn chế quyền sở hữu trí tuệ nói chung được quy định tại Điều 7 Luật Sở hữu trí tuệ đã tạo nên một “lỗ hổng”

trong các quy định của pháp luật về vấn đề này.

2.1.2. Thực trạng quy định pháp luật về các trường hợp hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

2.1.2.1. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

* Quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp bởi đặc điểm của đối tượng quyền

Thứ nhất, “quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý, tên thương mại không được chuyển giao.”

Thứ hai, “quyền sử dụng nhãn hiệu tập thể không được chuyển giao cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể đó.”

* Các quy định pháp luật về hạn chế trong việc thực hiện chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, khoản 3 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Bên được chuyển quyền không được ký kết hợp đồng thứ cấp với bên thứ ba, trừ trường hợp được bên chuyển quyền cho phép”.

Thứ hai, khoản 4 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ nêu rõ: “Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa về việc hàng hóa đó được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu”.

Bên được chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu phải có nghĩa vụ ghi chỉ dẫn trên hàng hóa, bao bì hàng hóa đó. Quy định này nhằm mục đích cung cấp thông tin cho khách hàng rằng đây là hàng hóa được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, tức chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn giống với sản phẩm gốc mang nhãn hiệu. Đây chính là hạn chế quyền của bên được chuyển quyền với nghĩa vụ của bên được chuyển quyền một khi nhận quyền khai thác, sử dụng đối với nhãn hiệu.

Thứ ba, đối với hợp đồng chuyển quyền sử dụng sáng chế tại khoản 5 Điều 142 Luật Sở hữu trí tuệ quy định: “Bên được chuyển quyền sử dụng sáng chế theo hợp đồng độc quyền có nghĩa vụ sử dụng sáng chế như chủ sở hữu sáng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 136 của Luật này”.

2.1.2.2. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng nhằm bảo đảm quyền của các bên trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thứ nhất, “Cấm bên được chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ nhãn hiệu”

Khi bên được chuyển quyền nhận quyền khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì có quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp đó. Vì vậy, bên chuyển quyền không thể lạm dụng độc quyền để có thể có các ràng buộc trong hợp đồng điều khoản cấm bên chuyển quyền cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp. Quy định trên đã thể hiện rõ hạn chế của chủ sở hữu trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam chưa quy định thể nào là “cải tiến”, trường hợp nào “cải tiến” thì bị cấm và trường hợp nào “cải tiến” là không bị cấm.

Thứ hai, “buộc bên được chuyển quyền phải chuyển giao miễn phí cho bên chuyển quyền các cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp do bên được chuyển quyền tạo ra hoặc quyền đăng ký sở hữu công nghiệp, quyền sở hữu công nghiệp đối với các cải tiến đó”.

Thứ ba, “Không được trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu sang các vùng lãnh thổ không phải là nơi mà bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tương ứng hoặc có độc quyền nhập khẩu hàng hoá đó”.

Thứ tư, “Không được buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ

hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định mà không nhằm mục đích đảm bảo chất lượng hàng hóa, dịch vụ do bên được chuyển quyền sản xuất hoặc cung cấp”.

Thứ năm, “Cấm bên được chuyển quyền khiếu kiện về hiệu lực của quyền sở hữu công nghiệp hoặc quyền chuyển giao của bên chuyển quyền”.

2.1.2.3. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Trong một số trường hợp nhất định do luật định, Nhà nước có quyền chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí được tạo ra từ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ do ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các chủ thể khác mà không cần sự đồng ý của người nắm độc quyền sử dụng các đối tượng đó.

2.1.2.4. Các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp nhằm bảo đảm cân bằng pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

Các quy định của Luật Sở hữu trí tuệ về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh còn rời rạc, mới chỉ mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể, chưa có sự thống nhất giữa hai nội dung dẫn đến việc hiệu quả thực thi còn chưa cao. Trong khi đó, hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp là một trong những biện pháp quan trọng để chống lạm dụng độc quyền và thúc đẩy cạnh tranh.

2.2. Thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam

2.2.1. Thực tiễn áp dụng quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng

liên quan đến các đối tượng quyền sở hữu công nghiệp

Qua việc tìm hiểu, trao đổi với Cục Sở hữu trí tuệ và một số cơ quan nhà nước có liên quan kết quả cho thấy thực tiễn tại Việt Nam kể từ khi Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 có hiệu lực thi hành cho đến nay, không có giao dịch nào liên quan đến việc chuyển quyền sử dụng đối với chỉ dẫn địa lý và tên thương mại là những đối tượng sở hữu công nghiệp mà theo quy định của luật chủ sở hữu không được phép chuyển quyền sử dụng.

Tương tự, đối với đối tượng quyền sở hữu công nghiệp là nhãn hiệu tập thể thì việc chuyển quyền sử dụng đối tượng này chỉ diễn ra trong phạm vi cá nhân, tổ chức là thành viên của chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể và không có hành vi vi phạm hoặc hành vi nào trái với quy định của pháp luật trong việc chuyển quyền sử dụng đối tượng này.

2.2.2. Thực tiễn áp dụng quy định về ghi chỉ dẫn trên hàng hóa của bên được chuyển quyền được sản xuất theo hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Thực tiễn cho thấy việc ghi chỉ dẫn trên hàng hóa của bên được chuyển quyền được sản xuất theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu trong nhiều trường hợp còn chưa đúng, chưa đủ theo quy định của luật và kết quả là rất nhiều doanh nghiệp đã bị lập biên bản về hành vi vi phạm và bị xử phạt vi phạm hành chính về những hành vi trên. Minh chứng có thể kể tới một số vụ việc điển hình:

- Vụ việc vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên.
- Vụ việc vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.
- Vụ việc vi phạm của Công ty cổ phần dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce.

2.2.3. Thực tiễn áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền

Chương 3

ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP NHẪM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HẠN CHẾ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG CÁC ĐỐI TƯỢNG

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp cần tuân thủ những tiêu chuẩn của Hiệp định TRIPS và các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải bảo đảm cân bằng quyền, lợi ích giữa các chủ thể và lợi ích chung xã hội

3.1.3. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải xuất phát từ tình hình thực tiễn ở Việt Nam đồng thời tiếp thu kinh nghiệm quốc tế

3.1.4. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của hệ thống pháp luật

3.1.5. Hoàn thiện pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp phải xây dựng nguồn nhân lực cho những cơ quan liên quan đến quá trình xây dựng và thực thi pháp luật

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện việc xây dựng các quy định pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

3.2.1. Xây dựng các quy định về căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Pháp luật Việt Nam cần xây dựng các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không những phải bảo đảm các nguyên tắc cơ bản của việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà còn phải phù hợp, tương thích với các quy định của Điều ước quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam.

3.2.2. Hoàn thiện quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận

Bổ sung quy định hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với nhãn hiệu chứng nhận để bảo đảm chất lượng, đặc tính của hàng hóa, dịch vụ cũng như bảo đảm được uy tín của hàng hóa, dịch vụ có gắn nhãn hiệu chứng nhận với các sản phẩm thông thường khác.

3.2.3. Hoàn thiện các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với sáng chế mật

Luật Sở hữu trí tuệ cần phải thống nhất, hoàn chỉnh toàn bộ quy định về sáng chế mật cũng như việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối với đối tượng này và việc kiểm soát an ninh đối với sáng chế mật trước khi đăng ký ra nước ngoài ngay trong văn bản Luật Sở hữu trí tuệ chứ không chỉ dừng lại ở việc nêu khái niệm.

3.2.4. Hoàn thiện quy định hạn chế nhằm đảm bảo quyền của các bên trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Làm rõ điểm a khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ là cần thiết phải quy định rõ thế nào là “cải tiến” và “cải tiến” trong trường hợp nào là bị cấm. Nếu cải tiến đối tượng sở hữu công nghiệp mà đến mức làm thay đổi bản chất của đối tượng sở hữu công nghiệp và cho ra đời một đối tượng sở hữu công nghiệp mới thì sẽ không bị cấm và bên cải tiến đó có quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp.

Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng: *Bên chuyển quyền không được trực tiếp hoặc gián tiếp hạn chế bên được chuyển quyền được sử dụng hàng hóa, dịch vụ được sản xuất hoặc cung cấp theo hợp đồng sử dụng nhãn hiệu trên vùng lãnh thổ không phải là nơi bên chuyển quyền nắm giữ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu tương ứng.*

3.2.5. Hoàn thiện quy định pháp luật về hành vi trực tiếp kiểm soát

chất lượng hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Sửa đổi điểm c khoản 2 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ theo hướng: *Cấm bên chuyển quyền buộc bên được chuyển quyền phải mua toàn bộ hoặc một tỷ lệ nhất định các nguyên liệu, linh kiện hoặc thiết bị của bên chuyển quyền hoặc của bên thứ ba do bên chuyển quyền chỉ định theo những điều kiện bất hợp lý.*

3.2.6. Hoàn thiện quy định hạn chế về phạm vi chuyển quyền sử dụng trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Luật Sở hữu trí tuệ cần quy định rõ ràng về “phạm vi quyền sử dụng” hay nói một cách khác đó là “giới hạn quyền sử dụng” trong hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thì mới có thể làm căn cứ để thực hiện hợp đồng trên thực tế và hạn chế các tranh chấp có thể nảy sinh giữa các bên khi không có sự thống nhất trong phạm vi quyền sử dụng được chuyển giao.

3.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định của pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp

3.3.1. Giải pháp hoàn thiện trong việc nâng cao nhận thức của các bên chủ thể trong giao dịch chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Các bên chủ thể quyền cần phải chủ động tiếp cận những quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình thỏa thuận, xây dựng và thực hiện hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp để tránh những sai sót trong quá trình xây dựng hợp đồng xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ thể khác.

3.3.2. Giải pháp hoàn thiện trong công tác thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và chính sách cạnh tranh

Cần có cơ chế phối hợp giữa cơ quan thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh để hoạt động thực thi pháp luật của các cơ quan được hiệu quả hơn.

3.3.3. Giải pháp hoàn thiện đội ngũ của hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh

Để đảm bảo cho hệ thống thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và pháp luật cạnh tranh có hiệu quả, ngoài việc hoàn thiện công tác thực thi pháp luật thì giải pháp tiếp theo là khắc phục tình trạng thiếu các cán bộ thực thi ở các địa phương.

Cùng với công tác bổ sung số lượng đội ngũ cán bộ thì cũng cần phải chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ thực thi pháp luật. Trình độ, năng lực chuyên môn của các cán bộ, công chức về cơ bản đảm bảo được công tác và cần phải đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ là điều thiết thực.

KẾT LUẬN

Quyền sở hữu công nghiệp đối với các đối tượng sở hữu công nghiệp là một trong những tài sản trí tuệ luôn được các cá nhân, tổ chức quan tâm để khai thác và tạo ra giá trị kinh tế vô cùng to lớn. Chủ sở hữu đối tượng quyền sở hữu công nghiệp luôn được Nhà nước bảo hộ và có độc quyền trong việc khai thác, sử dụng và định đoạt đối tượng quyền sở hữu công nghiệp. Tuy nhiên, tính độc quyền của chủ sở hữu trong việc khai thác, sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp không mang tính tuyệt đối mà nó phải được dung hòa trong sự cân bằng giữa lợi ích của chủ sở hữu với lợi ích của chủ thể khác, lợi ích chung xã hội thông qua việc pháp luật điều chỉnh bằng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp.

Luận án **“Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Lý luận và thực tiễn tại Việt Nam”** đã nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống các vấn đề từ lý luận, thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp tại Việt Nam.

Về lý luận, luận án đã luận giải được hệ thống lý luận về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo hướng tiếp cận từ việc phân tích khái niệm, đặc điểm của quyền sở hữu công nghiệp; khái niệm và nội dung của quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; các nội dung về chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp đến đối tượng nghiên cứu của luận án bằng việc xây dựng khái niệm, đặc điểm và các căn cứ hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp; làm rõ mối quan hệ giữa hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp với hạn chế quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp. Trên cơ sở đó, luận án xác định các trường hợp cụ thể của việc hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng quyền sở hữu công nghiệp.

Về thực trạng pháp luật, luận án đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam hiện hành cơ bản đáp ứng các yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của các Điều ước quốc tế nhưng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp vẫn còn những bất cập cần phải được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Về thực tiễn, trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật Việt Nam, luận án đã phân tích thực tiễn áp dụng các quy định về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp, chỉ ra các bất cập nảy sinh từ việc các quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh đến việc áp dụng vào thực tiễn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Xuất phát từ bất cập trong các quy định của luật, thực tiễn áp dụng và yêu cầu từ các cam kết về sở hữu trí tuệ trong

các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là thành viên, luận án đã đưa ra các định hướng hoàn thiện và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật cũng như nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. Có như thế, pháp luật về hạn chế chuyển quyền sử dụng đối tượng các sở hữu công nghiệp mới thật sự hoàn chỉnh, đồng bộ, góp phần bảo đảm cân bằng quyền lợi giữa chủ sở hữu - người nắm độc quyền đối tượng sở hữu công nghiệp với lợi ích của chủ thể khác, lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường kinh doanh lành mạnh, tương thích với các cam kết quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

1. Lê Hồng Phước (2022), “Hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật Việt Nam”, *Tạp chí Dân chủ và pháp luật*, (368).
2. Lê Hồng Phước (2022), “Pháp luật Việt Nam về hạn chế chuyển quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp - Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện”, *Tạp chí Tòa án nhân dân*, (22).

**MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING MINISTRY OF JUSTICE
HANOI LAW UNIVERSITY**

LE HONG PHUOC

**RESTRICTIONS ON LICENSING OF
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS -
THEORY AND PRACTICE IN VIETNAM**

Major : Civil law and Civil Procedure law

Code : 9 38 01 03

SUMMARY OF JURIST DOCTORAL THESIS

HANOI - 2024

The Thesis has been completed at Ha Noi Law University

***Science supervisor:* 1. Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thi Que Anh
2. Dr. Nguyen Nhu Quynh**

***Reivewer 1:* Assoc. Prof. Dr. Nguyen Minh Hang**

***Reivewer 2:* Dr. Nguyen Minh Tuan**

***Reivewer 3:* Dr. Nguyen Bich Thao**

**The Thesis was defended at the Doctoral Thesis Evaluation Council at
University level, meeting at Ha Noi Law University**

At date month year 2024

**The Thesis can be found at National Library of Vietnam
and Library of Ha Noi Law University**

INTRODUCTION

1. Rationale of the research

Today, along with human creativity and endless creativity, intellectual property (IP) exists everywhere around our lives. It can be seen that every product or service we use every day is the result of a process of investment, creativity and innovation. That investment and creation process with the ultimate goal that businesses always want to achieve and dominate is intellectual property - an intangible asset that brings enormous value to survival. survival and development of businesses in the context of fierce market competition.

To recognize the investment and creative efforts of the creator of intellectual property in general and of industrial property rights in particular, the State always has a mechanism to protect industrial property rights and gives the owner the exclusive right to exploit for a certain period of time. Accordingly, the owner has the right to commercially exploit industrial property rights directly through the production of new products or technological improvements or transfer such industrial property rights through assignment or licensing of industrial property objects for other individuals and organizations.

The owner's rights to industrial property are always exclusive and the State has established a mechanism to protect that monopoly. However, to restrictions the abuse of exclusive rights of owners in licensing of industrial property objects as well as ensuring a balance of interests between subjects, consumer rights and common interests society, Vietnam's intellectual property law has developed regulations restricting the right to use industrial property objects, including regulations on restricting on licensing of industrial property objects.

Law amending and supplementing a number of articles of the Intellectual Property Law 2022 (effective from January 1, 2023) and the latest guiding document is Decree No. 65/2023/ND-CP dated August 23, 2023 of the Government detailing a number of articles and measures to implement the Intellectual Property Law on industrial property rights, protection of industrial property rights, rights to plant varieties and housing management Intellectual property countries have amended their regulations to better suit reality. However, the regulations on restricting on licensing of industrial property objects under the Intellectual Property Law (amended and supplemented in 2022) have no changes compared to current law while the Updates on this regulation are becoming increasingly clear and need to be amended and supplemented accordingly. Based on the above reasons, the author has chosen the topic: ***“Restrictions on licensing of industrial property objects - Theory and practice in Vietnam”*** as a research topic for his doctoral thesis in jurisprudence, aiming to meets both theoretical and practical requirements.

2. Objectives and duties of research

2.1. Objectives of research

The purpose of the thesis is to clarify the theory and practice of applying the provisions of Vietnamese law on restrictions on the transfer of the right to use industrial property objects. On that basis, the thesis recommends solutions to improve the law and improve the effectiveness of the application of regulations on restrictions on the transfer of industrial property objects in Vietnam.

2.2. Duties of research

Firstly, analyze and evaluate the general situation of domestic and foreign research works; *Secondly*, systematize the theory of restricting the transfer of the right to use industrial property objects; *Thirdly*, analyze the

current state of Vietnamese law and the application of regulations on restrictions on the transfer of the right to use industrial property objects to find out the inadequacies; *Fourthly*, study and analyze the international legal regulations governing the restriction of the transfer of the right to use industrial property objects for reference; *Fifthly*, provide orientations and propose solutions to improve legal provisions on restriction of the transfer of the right to use industrial property objects.

3. Research subject and scope

3.1. Research subject

The dissertation studies on restrictions on licensing of industrial property objects in accordance with Vietnamese law and international treaties to which Vietnam is a contracting party and European Union law.

3.2. Research scope

- In terms of domestic law, the dissertation focuses on studying the regulations on restrictions on licensing of industrial property objects under the current Vietnamese law.

- In terms of international law, the dissertation studies the regulations related to the restrictions on licensing of industrial property objects in international treaties to which Vietnam is a member and European Union law.

- In terms of time, the dissertation has been researched since the time the Law on Intellectual Property and Competition law was born and took effect until now.

4. Theoretical Framework and Research Methods

The dissertation has applied the methodology of dialectical materialism and historical materialism.

The dissertation uses a combination of the following research methods: analytical method; methods of synthesis and evaluation; comparative jurisprudence method; method of exchange, consultation...

5. Significance of the dissertation

- *Theoretically*, the research results of the thesis can serve as a basis for proposing and perfecting theoretical issues on restrictions on transfer of industrial property objects in Vietnam in the current period now.

- *In terms of practice*, the research results of the thesis can serve as a source of documents for teaching and scientific research of training units and reference materials for individuals and organizations.

6. Contributions of the dissertation

Firstly, assessing the general situation of research at home and abroad, the thesis identifies the issues that have been studied and the issues that need further research to perfect the law.

Secondly, the dissertation builds a scientific theoretical system on restrictions on licensing of industrial property objects.

Thirdly, the dissertation analyzes and evaluates the current status of the law and the practice of applying the regulations and points out the inadequacies.

Fourthly, the dissertation explores and compares the regulations on restrictions on licensing of industrial property objects under Vietnamese law with the legal provisions in international treaties.

Fifthly, the dissertation gives directions for improvement and proposes solutions to perfect the law and improve the effectiveness of law application.

7. Structure of the Dissertation

In addition to the introduction, overview of the research situation related to the thesis topic, conclusions and list of references, the content of the thesis includes 3 chapters:

Chapter 1. Theory of licensing of industrial property objects and restrictions on licensing of industrial property objects.

Chapter 2. Current status of Vietnamese law on restrictions on licensing of industrial property objects and practice in Vietnam.

Chapter 3. Orientation and solutions to regulations and its practice on restrictions on licensing of industrial property objects in Vietnam.

OVERVIEW OF THE RESEARCH SITUATION RELATED TO THE THESIS TOPIC

1. Literature Review

1.1. Studies related to licensing of industrial property objects

1.1.1. Studies related to licensing of trademark

Research on trademark licensing has been of interest to scholars both at home and abroad. The content of the works refers to different contents of trademark licensing activities. In particular, domestic research projects have analyzed the current status of Vietnamese law on trademark licensing and the application of regulations in practice. At the same time, the authors also proposed a number of recommendations to improve the law on trademark licensing in Vietnam.

1.1.2. Studies related to licensing of inventions and other objects of industrial property rights

The monograph entitled “The complete licensing kit” by Ron Idra and James L. Rogers; The article entitled “Patent Licensing: Global perspective and analysis of case studies” by author Ludmila Morán Martínez; The book “Intellectual property textbook, technology transfer and patent information exploitation” by author Phan Quoc Nguyen; Doctoral dissertation of law on commercial exploitation of inventions in Vietnam by Phan Quoc Nguyen; Master's thesis Transfer of rights to use industrial

property objects according to the provisions of Vietnamese law by author Tran Khanh Ly.

1.2. Studies related to restrictions on industrial property objects

European Trademark Law: Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law by Tobias Cohen Jehoram, Constant Van Nispen and Tony Huydecoper; Doctoral Trademark protection and freedom of expression – An inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European, German and Dutch Law by Wolfgang Sakulin; The article entitled “Compulsory Licensing: How to Gain Access to Patented Technology” by Carlos Maria Correa; The book entitled “Expiring rights to trademarks in international and Vietnamese law and practice” by Nguyen Nhu Quynh; The article entitled “Theory of exhaustion of intellectual property rights and parallel import” by Nguyen Nhu Quynh; Article entitled “Law on exhaustion of IP rights and parallel import in some Asian countries” by Nguyen Nhu Quynh; Doctoral thesis of law on commercial exploitation of inventions in Vietnam by Phan Quoc Nguyen and Doctoral entitled “Completing the Vietnamese law on compulsory licensing of inventions in terms of international integration” by Le Thi Nam Giang.

1.3. Studies related to restrictions on licensing of industrial property objects

1.3.1. Studies related to restrictions on licensing of objects of intellectual property rights

The TRIPS regime of Trademarks and Designs by Nuno Pires de Carvalho; The book Intellectual property rights, the WTO and developing countries - The TRIPS agreement and policy options by Carlos M Correa; Doctoral dissertation of law on commercial exploitation of inventions in Vietnam by Phan Quoc Nguyen; Doctoral dissertation Vietnamese law on transfer of the

right to use trademarks of author Hoang Lan Phuong; Doctoral dissertation Protection of geographical indications in Vietnam in terms of international economic integration in 2008 by Vu Thi Hai Yen; Doctoral dissertation commercial names of enterprises in Vietnam today by Pham Thi Thuy Lieu and Master's Thesis on Transfer of the right to use industrial property objects according to the provisions of Vietnamese law by Tran Khanh Ly.

1.3.2. Studies on restrictions on licensing of industrial property objects to prevent monopoly and promote competition

The book entitled “Intellectual Property Handbook: Policy, Law and Application” of the World Intellectual Property Organization (WIPO); The book entitled “Competition Law, Technology Transfer and the TRIPS Agreement: Experiences for Vietnam” by Nguyen Thanh Tu; Doctoral dissertation Intellectual property rights in relation to competition law by Bui Thi Hang Nga; The article entitled “Prohibition of restrictive provisions in the law on licensing contracts of industrial property objects in Vietnam: inadequacies” by Ho Thuy Ngoc and The monograph Mandatory licensing of intellectual property rights and competition law by Nguyen Thanh Tu.

It can be seen that these studies do not analyze comprehensively the relevant issues. Furthermore, there is a lack of comprehensive solutions to improve the regulations on restrictions on licensing of industrial property objects in these studies.

2. Evaluating the literature

2.1. The research contents have been investigated and developed in the doctoral dissertation

Although the studies on restrictions on licensing of industrial property objects have been stated in many documents such as books, articles, journals and theses, such works have conducted on discrete issues. Therefore, it is necessary to study in a systematic and comprehensive way

about the legal provisions on restrictions on licensing of industrial property objects in Vietnam.

2.2. Further research is needed

Firstly, the study introduces the concepts, characteristics of restrictions on licensing of industrial property objects.

Secondly, the study provides the basis for, and specific cases of restrictions on licensing of industrial property objects.

Thirdly, the study analyzes the existing legal issues of Vietnamese laws and the practice of applying laws on restrictions on licensing of industrial property objects.

Fourthly, the study provides orientation and solutions to improve the regulations on restrictions on licensing of industrial property objects.

3. Theoretical framework and research questions

3.1. Theoretical framework of the dissertation

- The theory of ownership
- The utilitarianism and principle of balance of interests
- The doctrine of proportionality
- The principle of ensuring freedom of competition in industrial property rights.

3.2. Research questions and research hypotheses

3.2.1. General research question and research hypotheses: What is the concept and characteristics of restrictions on licensing of industrial property objects? What are the reasons of building regulations on restrictions on licensing of industrial property objects? What are the legal bases of restrictions on licensing of industrial property objects?

3.2.2. Research question and research hypotheses are separate for each part of doctoral thesis

Chapter 1
THEORY OF LICENSING OF INDUSTRIAL PROPERTY
OBJECTS AND RESTRICTIONS ON LICENSING OF
INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS

1.1. Theory of industrial property rights and licensing of industrial property objects

1.1.1. Theory of industrial property rights and the right to use industrial property objects

1.1.1.1. The concept and characteristics of industrial property rights

** The concept of industrial property rights*

Industrial property rights are the rights of individuals and organizations in the investment, creation and exploitation of industrial property objects which are inventions, industrial designs, layout designs of semiconductor integrated circuits, trademarks, etc. trademarks, trade names, trade secrets, geographical indications and rights against unfair competition.

** Characteristics of industrial property rights*

Firstly, the object of industrial property rights is always associated with production and business activities.

Secondly, industrial property rights are protected through registration procedures at the competent state agency.

Thirdly, industrial property rights are protected according to the term of the protection title.

1.1.1.2. The concept and content of the right to use industrial property objects

** The concept of the right to use industrial property objects*

The right to use industrial property objects is the right to exploit the utility and enjoy benefits from the objects of industrial property rights.

** Contents of the rights to use industrial property objects*

(i) The right to exploit and use the object of industrial property rights by themselves.

(ii) The right to permit others to use industrial property objects.

1.1.2. Theory of licensing of industrial property objects

1.1.2.1. The concept of licensing of industrial property objects

Licensing of industrial property objects means that the owner of an industrial property object permits another individual or organization to use an industrial property object within the scope of his/her use right.

1.1.2.2. Characteristics of licensing of industrial property objects

Firstly, licensing of industrial property objects is limited in terms of time and territory.

Secondly, licensing of industrial property objects is expressed in the legal form as contracts on licensing of industrial property objects.

Thirdly, licensing of industrial property objects has certain limitations. These limitations do not apply to all objects of industrial property rights, but only to a few specific objects.

1.1.2.3. Subjects of licensing of industrial property objects

(i) The licensor of industrial property objects

(ii) The licensee of the right to use the industrial property object

1.2. Theory on restrictions on licensing of industrial property objects

1.2.1. The concept and characteristics of restrictions on licensing of industrial property objects

1.2.1.1. The concept of restriction on licensing of industrial property objects

Restriction on licensing of industrial property objects means that the State prohibits or allows the owner or person with legal use rights within

the scope of their use rights to licensing of industrial property objects to other individuals and organizations but must ensure the conditions for the use of those industrial property objects.

1.2.1.2. Features of restrictions on licensing of industrial property objects

Firstly, restrictions on licensing of industrial property objects are implemented in specific cases with certain conditions.

Secondly, restrictions on licensing of industrial property objects applies not only to owners of industrial property objects but also to other subjects.

Thirdly, restrictions on licensing of industrial property objects is one of the specific cases of restricting the owner's right to use industrial property objects.

1.2.2. The relationship between restrictions on licensing of industrial property objects and restrictions on the right to use industrial property objects

Restrictions on the right to use industrial property objects is the overall limitation of industrial property rights. Meanwhile, restrictions on licensing of industrial property objects is the specific case, which is interrelationship with restrictions on the right to use industrial property. Only when the right to use industrial property objects is restricted, there will have restrictions on licensing of industrial property objects. On the contrary, once the restrictions on licensing of industrial property objects is clarified, the restrictions on the right to use the industrial property object of the owner is apparent.

1.2.3. Grounds for restrictions on licensing of industrial property objects

1.2.3.1. Licensing of industrial property objects is limited by the characteristics of the right objects

1.2.3.2. Licensing of industrial property objects is restricted for the purpose of securing the rights of the parties in an industrial property object related parties

1.2.3.3. Licensing of industrial property objects is restricted under specific conditions

1.2.3.4. Licensing of industrial property objects is restricted in cases the owner violates the competition law

1.2.4. Restrictions on licensing of industrial property objects

1.2.4.1. Restriction on licensing of use rights related to industrial property rights objects

** Objects of industrial property are not allowed to transfer the right to use*

+ The right to use the trade name is not transferable

Trade names are always associated with a business entity and cannot be transferred to others for use. Any act of using a sign identical or similar to a trade name that has been used before, causing confusion about the subject of production and business, is considered an infringement of the rights to the trade name. This is the reason that trade names that are objects of industrial property are not allowed to transfer the right to use.

** Industrial property objects are allowed to license the right to use but are restricted*

Because of the quality, reputation or other characteristics of the products bearing the geographical indication, which are mainly obtained from the geographical origin, the license of the right to use the geographical indication is limited.

** Industrial property objects are allowed to transfer the right to use and ensure the conditions for the right transfer*

The right to use a collective mark may not be transferred to an organization or individual that is not a member of the owner of that collective mark.

1.2.4.2. Restrictions on licensing of industrial property objects to ensure the rights of the parties in the contract to use industrial property objects

** Guarantee the rights of the licensee*

Firstly, directly or indirectly restrict the licensee from using the industrial property object and the goods and services produced or provided under the contract to use the industrial property object in the territory is not a place where the licensor holds the ownership of that industrial property object.

Secondly, prohibit or restrict the licensee from improving the industrial property object (except trademarks) and force the licensee to transfer such improvements to the licensor.

Thirdly, force the licensee to purchase all or a certain percentage of raw materials, components or equipment from the licensor or a third party designated by the licensor for unreasonable reasons.

** Guarantee the rights of the licensor*

Firstly, the licensee may not enter into a secondary contract with a third party, unless permitted by the licensor.

Secondly, the licensee of the right to use the mark is obliged to write instructions on the goods and packages of goods are produced under the contract to use the mark.

Thirdly, the party licensed to use the invention under an exclusive contract is obliged to use the invention as the owner of the invention.

1.2.4.3. Restrictions on licensing of industrial property objects ensure a balance between intellectual property law and competition law

Restrictions on licensing of industrial property objects ensures a balance between Intellectual Property Law and Competition Law. This

stems from prevent abuse of monopoly position and acts of unfair competition. Competition law is additionally used to ensure that the exclusive rights that intellectual property law grants to intellectual property right holders are not abused by violations of competition law.

1.3. Restrictions on licensing of industrial property objects according to the TRIPS Agreement and European Union law

1.3.1. Restrictions on licensing of industrial property objects according to the TRIPS Agreement

1.3.2. Restrictions on licensing of industrial property objects to the European Union law

Chapter 2

CURRENT STATUS OF VIETNAMESE LAW ON RESTRICTIONS ON LICENSING OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS AND PRACTICE IN VIETNAM

2.1. Current status of Vietnamese law on restrictions on licensing of industrial property objects

2.1.1. Status of regulations on grounds for restrictions on licensing of industrial property objects

The Intellectual Property Law does not have any provisions on the limited grounds for licensing of industrial property objects, but merely relies on the provisions on the limitation of intellectual property rights in general. Article 7 of the Intellectual Property Law creates a gap in the provisions of the law on this issue.

2.1.2. Status of legal regulations on cases of restrictions on licensing of industrial property objects

2.1.2.1. Legal provisions on restriction on licensing of industrial property objects

** Legal provisions restriction on licensing of right to use industrial property objects by the characteristics of the object of rights*

Firstly, “the right to use geographical indications and trade names is not transferable.”

Secondly, “the right to use the collective mark may not be transferred to an organization or individual that is not a member of the owner of that collective mark”

** Legal provisions on restrictions on licensing of the right to use industrial property objects*

Firstly, Clause 3 of Article 142 of the Law on Intellectual Property stipulates: “The licensee may not enter into a secondary contract with a third party, unless otherwise permitted by the licensor”.

Secondly, Clause 4 of Article 142 of the Intellectual Property Law states: “The licensee of the trademark is obliged to write instructions on the goods and goods packaging that such goods are manufactured under the contract of trademark use”. The licensee of the right to use the mark is obliged to write instructions on such goods and packages. This regulation is intended to provide information to customers that this is a product manufactured under a contract to use the mark, ie the product quality meets the same standards as the original product bearing the mark. This is to limit the rights of the licensee to the obligations of the licensee once receiving the right to exploit and use the mark.

Thirdly, for an invention license contract, Clause 5 of Article 142 of the Intellectual Property Law stipulates: “Invention licensees under

exclusive contracts shall be obliged to use such inventions in the same manner as the invention owners according to the provisions of Clause 1, Article 136 of this Law”.

2.1.2.2. Legal provisions on restriction of licensing of use rights to ensure the rights of the parties in the contract to use industrial property objects

Firstly, “Prohibit the licensee from improving industrial property objects, except for trademarks”.

When the licensee receives the right to exploit and use an industrial property object, he/she has the right to improve that industrial property object. Therefore, the licensor cannot abuse the monopoly in order to be able to be bound in the contract with a clause that prohibits the licensor from improving the industrial property object. The above provisions clearly show the limitations of the owner in the contract to use industrial property objects. However, the term “improvement”, cases of “prohibiting improvement” and cases of not “prohibiting improvement” have not regulated in Vietnamese law.

Secondly, “forcing the licensee to transfer free of charge to the licensor the improvements of the industrial property object created by the licensee or the right to register industrial property or industrial property rights to the licensor”.

Thirdly, “Do not directly or indirectly restrict the licensee from exporting goods or services produced or supplied under the contract to use the mark to territories other than where the licensor is held the industrial property rights to the respective mark or has the exclusive right to import such goods”.

Fourthly, “The licensee may not be forced to purchase all or a certain percentage of the raw materials and components of the licensor or of a third

party designated by the licensor without the purpose of ensuring the quality of the product or services supplied by the licensee”.

Fifthly, “Prohibit the licensor from claiming the validity of the industrial property right or the licensor’s right of assignment”.

2.1.2.3. Legal provisions on restrictions on licensing of inventions, industrial designs and layout designs are the result of scientific and technological tasks using the state budget

In certain cases prescribed by law, the State has the right to transfer the right to use inventions, industrial designs and layout designs created from scientific and technological tasks by the funds from the state budget without the consent of the holder of the exclusive right to use such objects.

2.1.2.4. Legal provisions on restrictions on licensing of industrial property objects to ensure a balance between intellectual property law and competition law

In relation to Competition Law, the provisions of Intellectual Property Law on restrictions on licensing of industrial property objects are still fragmented. These provisions are still vague, and have not yet been discussed. The unification between the two contents results in the low implementation efficiency. Meanwhile, restrictions on licensing of industrial property objects is one of the important measures to combat monopoly abuse and promote competition.

2.2. Practice of applying regulations on restrictions on licensing of industrial property objects in Vietnam

2.2.1. Practice of applying regulations on restrictions on license of use rights related to industrial property rights objects

Since the Intellectual Property Law took effect in 2005 until now, there is no transactions related to the license of the right to use geographical

indications and trade names that are objects of industrial property. According to the law, the owner is not allowed to transfer the right to use.

Similarly, for the object of industrial property rights which is a collective mark, the transfer of the right to use this object only takes place within the scope of individuals or organizations that are members of the owner of the collective mark. There are no violations or acts contrary to the provisions of law in the license of the right to use this object.

2.2.2. Practice of applying regulations on the obligation to write instructions on the licensee's goods manufactured under a contract for the use of an industrial property object

Practice shows that the indication on the goods of the licensee manufactured under the contract to use the mark in many cases is imprecise and insufficient according to law. As a result, many enterprises have been recorded on violations and administratively sanctioned for the above acts. Some typical examples can be found in the following cases:

- The Trung Nguyen Group Joint Stock Company case
- The Hoa Phat Group Joint Stock Company case.
- The Vincommerce General Commercial Service Joint Stock Company case.

2.2.3. Practice of applying regulations having no provisions on unreasonably restricting the rights of the licensee

Chapter 3

ORIENTATION AND SOLUTIONS TO REGULATIONS AND ITS PRACTICE ON RESTRICTIONS ON LICENSING OF INDUSTRIAL PROPERTY OBJECTS IN VIETNAM

3.1. Orientation to improve the law on restrictions on licensing of industrial property objects

3.1.1. Improving the law on licensing of industrial property object should comply with the standards of the TRIPS Agreement and the new generation of free trade agreements to which Vietnam is a member

3.1.2. Improving the law on licensing of industrial property object must ensure the balance of rights and interests between the subjects and the common interests of society

3.1.3. Improving the law on licensing of industrial property object must come from the practical situation in Vietnam and learn from international experience

3.1.4. Improving the law on licensing of industrial property object must ensure the consistency, synchronization and feasibility of the legal system

3.1.5. Improving the law on licensing of industrial property object must build human resources for agencies involved in the process of law formulation and enforcement

3.2. Some solutions to build legal regulations on restrictions on licensing of industrial property object

3.2.1. Enacting regulations on grounds for restrictions on licensing of industrial property objects

Vietnamese law needs to build grounds for restricting on licensing of industrial property objects that not only must ensure the basic principles of industrial property protection but also must be consistent and compatible with the law provisions of international treaties and practice in Vietnam.

3.2.2. Improving regulations on restrictions of licensing of certification marks

Supplement regulations restricting to certification marks to ensure the quality and characteristics of goods and services as well as ensure the

reputation of goods and services with certification marks attached to them. other common products.

3.2.3. Improving regulations on restrictions on licensing of secret inventions

Law on Intellectual property needs to unify and complete all regulations on secret inventions as well as restrictions on licensing of use rights for this subject and security control of secret inventions before registration foreign countries right in the Law on Intellectual Property not just stopping at stating the concept.

3.2.4. Improving regulations on restrictions the scope of contract on licensing of industrial property object

Clarifying point a, clause 2, Article 144 of the Law on Intellectual Property, it is necessary to clearly define what is "improvement" and in what cases "improvement" is prohibited. If the improvement of an industrial property object is such that it changes the nature of the industrial property object and creates a new industrial property object, it will not be prohibited and the improving party has the right to use it object of industrial property.

Amending point b, clause 2, Article 144 of the Law on Intellectual Property in the direction: The licensor must not directly or indirectly restrict the licensee from using the goods and services produced or provided under a contract to use a trademark in a territory other than where the licensor holds the industrial property rights to the respective trademark.

3.2.5. Improving restrictive regulations to ensure the rights of the parties in the contract of licensing of industrial property objects

Amending Point c, Clause 2, Article 144 of the Law on Intellectual Property in the following direction: Prohibiting the licensor from forcing the licensee to purchase all or a certain percentage of raw materials,

components or equipment of the licensor or of third party appointed by the licensor under unreasonable conditions.

3.2.6. Improving regulations on acts of directly controlling the quality of goods and services bearing the mark in industrial property objects license contracts

Law on Intellectual property needs to clearly stipulate the "scope of use rights" or in other words, "restrictions of use rights" in the contract to use industrial property objects to be able to serve as a basic to implement the contract in practice and restrictions disputes that may arise between the parties when there is no agreement on the scope of transferred use rights.

3.3. Some solutions to improve the effectiveness of applying laws on restrictions on licensing of industrial property object

3.3.1. Complete solution in raising awareness of the parties involved in transactions licensing of industrial property objects

Rights holders need to proactively approach relevant legal provisions during the process of agreeing, developing and implementing contracts to licensing of industrial property objects to avoid errors in the process the contract construction process violates the legitimate rights and interests of other subjects.

3.3.2. Complete solution in intellectual property law enforcement and competition policy

There needs to be a coordination mechanism between intellectual property and competition law enforcement agencies to make law enforcement activities of agencies more effective.

3.3.3. Solutions to complete the team of intellectual property and competition law enforcement systems

To ensure an effective intellectual property and competition law enforcement system, in addition to perfecting law enforcement, the

next solution is to overcome the lack of enforcement officers in localities.

Along with supplementing the number of officers, it is also necessary to focus on improving the quality of the law enforcement team. The qualifications and professional capacity of cadres and civil servants basically ensure their work and it is practical to promote training and fostering for cadres.

CONCLUSION

Industrial property rights for industrial property objects are one of the intellectual properties that individuals and organizations are always interested in exploiting and creating enormous economic value. The owner of an industrial property right object is always protected by the State and has exclusive rights to exploit, use and dispose of the industrial property right object. However, the owner's exclusive right to exploit and use industrial property is not absolute, but must be reconciled in the balance between the owner's interests and the interests of the owner. In other cases, the common benefit of society through the law regulates regulations on restricting on licensing of industrial property objects.

The dissertation “*Restrictions on licensing of industrial property objects: Theory and practice in Vietnam*” has comprehensively and systematically researched issues from theory, legal status and practice. Applying laws on restricting on licensing of industrial property objects in Vietnam.

Regarding legal theory,, the thesis has explained the theoretical system on restrictions on licensing of industrial property objects based on the approach of analyzing the concept and characteristics of industrial

property rights; concept and content of the right to use industrial property objects; The contents of licensing of industrial property objects are brought to the research object of the dissertation by building concepts, characteristics and grounds for restricting on licensing of industrial property objects; clarify the relationship between restrictions on restricting on licensing of industrial property objects and restrictions on rights to use industrial property objects. On that basis, the dissertation identifies specific cases of restricting on licensing of industrial property objects.

Regarding the existing legal issues, the dissertation evaluates the current situation of Vietnamese law that basically meets practical requirements and is consistent with the provisions of international treaties, but the regulations on restrictions on licensing of industrial property objects still have shortcomings that need to be amended and supplemented accordingly.

Regarding the practice of applying the laws, based on the assessment of the current state of Vietnamese law, the thesis has analyzed the practice of applying regulations on restrictions on licensing of industrial property objects, pointing out the inadequacies arising from the the law is not yet complete and its application in practice still faces many difficulties and limitations. Originating from inadequacies in the provisions of law, practical application and requirements from intellectual property commitments in new generation free trade agreements to which Vietnam is a member, the thesis has brought set out directions for improvement and propose solutions to improve the law as well as improve the effectiveness of applying the law on restrictions on licensing of industrial property objects. Only then will the law on restricting the transfer of rights to use industrial property objects be truly complete and consistent, contributing to

ensuring a balance of interests between owners - the exclusive holder of industrial property with the interests of other subjects, community interests, protecting a healthy business environment, compatible with international commitments and meeting economic development requirements - society.

LIST OF DECLARED SCIENTIFIC WORKS IN CONNECTION WITH THESIS SUBJECT

1. Le Hong Phuoc (2022), “Restrictions on licensing of industrial property objects in accordance with Vietnamese law”, *Democracy and Law Review*, (368).
2. Le Hong Phuoc (2022), “Vietnamese law on restrictions on licensing of industrial property objects: Some Legal Issues and Solutions”, *The Supreme People’s Court Journal*, (22).